

Comité Asesor sobre Observancia

Decimotercera sesión
Ginebra, 3 a 5 de septiembre de 2018

COORDINACIÓN DE LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A ESCALA NACIONAL Y REGIONAL

Contribuciones preparadas por Belarús, China, la Federación de Rusia, Finlandia, México, el Perú, la República de Corea y Uganda

1. En la duodécima sesión del Comité Asesor sobre Observancia (ACE), celebrada del 4 al 6 de septiembre de 2017, el Comité acordó examinar, en su decimotercera sesión, entre otras cuestiones, el “intercambio de información sobre experiencias nacionales en relación con acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de observancia de la PI, en particular los mecanismos para resolver controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz”. Partiendo de ello, en el presente documento se exponen las contribuciones de siete Estados miembros (Belarús, China, Federación de Rusia, Finlandia, México, República de Corea y Uganda) sobre sus experiencias en la coordinación de la observancia de la PI.
2. En las contribuciones del presente documento se examina una amplia gama de cuestiones relativas a la coordinación de la observancia de la PI y se destacan las medidas adoptadas por cada Estado miembro en este ámbito. Entre otras cosas, dichas contribuciones abarcan cuestiones relativas a la asignación de competencias entre las distintas autoridades que intervienen en la observancia de la PI. Asimismo, examinan cómo responder a las necesidades de determinados sectores, por ejemplo, mediante el establecimiento de mecanismos para la concesión y la observancia oportunas y eficaces de determinados derechos de PI, y hacer frente a las nuevas tendencias tecnológicas en los delitos de PI, por ejemplo, mediante la creación de unidades especializadas en investigaciones digitales y de delitos en Internet. Otras cuestiones que se examinan en las contribuciones son el fortalecimiento de la legislación para hacer frente a las infracciones en el ámbito de la PI, la coordinación eficaz entre las actividades de los titulares de los derechos, el poder judicial y los intermediarios, en particular en relación con el uso de cartas de intimación al cese de prácticas ilegales y la creación de dependencias especializadas encargadas de la observancia. También tienen influencia las campañas de sensibilización, las alianzas público-privadas y los mecanismos de coordinación administrativa, en particular en relación con la promoción de los programas informáticos legales, cuestión que se aborda en las contribuciones de la República de Corea y México.

3. Las contribuciones se presentan en el siguiente orden:

La resolución de las controversias de propiedad intelectual en Belarús: los organismos oficiales competentes y sus atribuciones.....	3
El reforzamiento de la protección de los diseños industriales fomenta el progreso de la industria de artefactos de iluminación – la protección de los derechos de propiedad intelectual en la ciudad de Guzhen, Zhongshan (China).....	8
La experiencia de China en la promoción del uso de los programas informáticos legales.....	12
Mejores prácticas para el uso de cartas de intimación al cese de la práctica ilegal dirigidas a particulares en Finlandia	16
Combate a la piratería de <i>software</i> en México.....	24
Sistemas de observancia en los países del IBEPÍ	28
Medidas administrativas adoptadas por la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual, de conformidad con la ley de prevención de la competencia desleal y protección de secretos comerciales.....	44
Investigación y procesamiento penal de casos de infracción de PI en la República de Corea	50
Desarrollo de mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa de derecho de autor y derechos conexos en la Federación de Rusia	54
La coordinación de la observancia de la propiedad intelectual en Uganda.....	58

[Siguen las contribuciones]

LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN BELARÚS: LOS ORGANISMOS OFICIALES COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES

*Contribución preparada por el Sr. Aliaksandr Zayats, subjefe del Departamento de Legislación y Tratados Internacionales, y la Sra. Yelena Makhankova, ex jefa de la División de Supervisión de la Observancia de la Legislación de Propiedad Intelectual, Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP), Minsk (Belarús)**

RESUMEN

En el presente artículo se expone el modo en el que se distribuyen entre varios organismos las competencias para resolver las controversias de propiedad intelectual (PI) que se suscitan en Belarús. Existen procedimientos administrativos y legales para subsanar la infracción de los derechos de PI. En particular, se examinan las competencias que poseen la Junta de Apelaciones del Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP) y el Tribunal Especial de Asuntos de Propiedad Intelectual, que depende del Tribunal Supremo de Belarús.

I. INTRODUCCIÓN

1. La creación de mecanismos eficaces de observancia de los derechos de propiedad intelectual (PI) en el ámbito de un país es el elemento más importante para impulsar el establecimiento y consolidación de un sistema de protección de la PI. Belarús reconoce la importancia que posee la PI y, en consecuencia, se procura aprovechar la experiencia de diversos países para crear un mecanismo de observancia de la PI con miras a la salvaguarda de los intereses legítimos de los titulares de derechos de PI.
2. El enjuiciamiento de las controversias por derechos de PI en Belarús se lleva a cabo actualmente por las vías administrativa y judicial.

II. LA JUNTA DE APELACIONES

3. La Junta de Apelaciones fue creada en el seno del Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP) y es el órgano administrativo con atribuciones para entender en las controversias de PI. Es un órgano de naturaleza cuasi judicial y fue constituido en 1995.
4. La Junta de Apelaciones se compone de 15 miembros, quienes son especialistas, en derecho y en las ramas de la técnica, y juzga las controversias dividida en órganos más reducidos. El presidente del Tribunal decide la composición de dichos órganos menores, que suelen tener tres miembros, como mínimo: abogados y especialistas de una determinada rama de la ciencia y la técnica.
5. La competencia de la Junta de Apelaciones se limita a entender en las controversias por derechos de propiedad industrial. La Junta posee atribuciones en las siguientes categorías de asuntos:

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

- recursos de los solicitantes contra la decisión del Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP), tomada previo examen, de denegar protección jurídica a modelos de utilidad, diseños industriales, invenciones, marcas, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados y denominaciones de origen de productos;
- oposiciones de terceros a la decisión del NCIP de otorgar protección jurídica a modelos de utilidad, diseños industriales, invenciones, marcas, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados y denominaciones de origen de productos;
- solicitudes de reconocimiento en Belarús de la condición de marca notoriamente conocida;
- solicitudes de poner fin en Belarús la protección jurídica de que goza una marca notoriamente conocida; y
- solicitudes de poner fin a la protección jurídica de las denominaciones de origen de productos y a la validez de los certificados del derecho de usar una denominación de origen de productos.

6. En el caso de que no prospere la solicitud, los solicitantes pueden recurrir la decisión del Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP) ante la Junta de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo de Belarús. Sin embargo, la Junta de Apelaciones posee competencia exclusiva para entender en las oposiciones que presenten terceros a la decisión de otorgar protección jurídica, una vez que se expiden los documentos de protección; en las solicitudes de reconocer y de poner fin a la protección jurídica de las marcas notoriamente conocidas; y en las solicitudes de poner fin a la protección jurídica de las denominaciones de origen y a la validez de los certificados que acreditan el derecho de usar denominaciones de origen de productos.

7. El plazo necesario para resolver los expedientes depende de la naturaleza de la controversia: los recursos contra las denegaciones son examinados en el correr de un mes, mientras que las oposiciones de tercero y las solicitudes se examinan en seis meses.

8. La Junta de Apelaciones tramita unos 50 o 65 asuntos a lo largo del año. En el 60% de los asuntos, las partes son extranjeros. El 40% de los asuntos que se reciben son apelaciones presentadas por solicitantes contra denegaciones del Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP); del 50 al 55% son oposiciones de terceros a la decisión del NCIP de otorgar derechos de propiedad industrial; y del 5 al 10% son solicitudes de reconocimiento de marcas notoriamente conocidas en Belarús. A las solicitudes relativas a la revocación de la protección jurídica de las denominaciones de origen y a la validez de los certificados del derecho de uso de una denominación de origen no les corresponde una parte importante de los asuntos que tramita la Junta de Apelaciones.

9. El 85% de las controversias tiene por objeto las marcas, el 5%, las invenciones, el 5%, los diseños industriales y el 4%, los modelos de utilidad. Por ende, corresponde a las marcas la inmensa mayoría de las controversias que se ventilan ante la Junta de Apelaciones.

10. Las tasas que se deben abonar oscilan de 190 a 960 EUR, según la naturaleza de la controversia. Por ejemplo, se aplica una tasa de 190 EUR por revisar una decisión del NCIP, mientras que la tasa por revisar la petición de reconocimiento de la condición de marca notoriamente conocida asciende a 960 EUR.

11. La decisión que acuerda la Junta de Apelaciones puede ser recurrida ante el Tribunal Especial de Asuntos de Propiedad Intelectual, que depende del Tribunal Supremo de Belarús, dentro de los seis meses contados desde la fecha en la que las partes reciben la decisión. Si la decisión de la Junta de Apelaciones no es recurrida, entrará en vigor cuando expire el plazo de seis meses.

III. EL TRIBUNAL ESPECIAL DE ASUNTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

12. El único órgano judicial competente para juzgar las controversias de PI que son de naturaleza civil es el Tribunal Supremo de Belarús y, más precisamente, el Tribunal Especial de Asuntos de Propiedad Intelectual. Belarús fue el primero de los países de la antigua Unión Soviética que creó un tribunal especial con atribuciones para resolver las controversias de PI, y quien se encargó de ello fue el Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP), que, entonces, se denominaba “Oficina de Patentes de Belarús”. En marzo de 2000 fue creado, en la órbita del Tribunal Supremo de Belarús, un tribunal especial para entender en las controversias de PI y ante el cual se enjuician, en primera instancia, las controversias que tienen por objeto derechos de propiedad industrial. Desde que en 2003 se ampliaron sus competencias, en el Tribunal se enjuician, en primera instancia, todas las controversias civiles en la esfera de la PI.

13. Son competencia del Tribunal los siguientes asuntos:

- apelaciones contra las decisiones de la Junta de Apelaciones del Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP);
- recursos de solicitantes contra la decisión del NCIP, tomada previo examen, relativa a modelos de utilidad, diseños industriales, invenciones, marcas, obtenciones vegetales, esquemas de trazado de circuitos integrados y denominaciones de origen de productos;
- procedimientos relativos a asuntos de autoría de PI;
- procedimientos por los que se solicita la cancelación anticipada de la protección jurídica de marcas en Belarús por causa de falta de uso;
- procedimientos con el objeto de determinar la infracción de derechos de PI y el resarcimiento del daño causado por la infracción;
- procedimientos relativos a la expedición de licencias obligatorias de derechos de propiedad industrial;
- procedimientos que tienen por objeto la resolución de contratos de licencia y la reclamación de las regalías y las penalidades estipuladas en dichos contratos;
- procedimientos por los cuales se solicita el reconocimiento de actos de competencia desleal en relación con el registro de marcas; y
- otros asuntos determinados.

14. Las controversias de derecho de autor y derechos conexos son examinadas por un solo juez mientras que todas las demás controversias quedan a cargo de un tribunal formado por tres jueces.

15. El Tribunal Especial de Asuntos de Propiedad Intelectual, que depende del Tribunal Supremo de Belarús, se compone del presidente del tribunal y de seis jueces. Dos de los jueces son antiguos empleados de la Oficina de Patentes de Belarús.

16. La tasa por presentar recursos e iniciar procedimientos ante el Tribunal Supremo de Belarús asciende a unos 200 EUR para los particulares y a unos 500 EUR para las personas jurídicas. Está fijada una tasa del 5% de la cuantía de la indemnización que se reclama en las demandas que tienen por objeto derechos de propiedad, es decir, el procedimiento para reclamar resarcimiento por el daño que causa la infracción de los derechos de PI.

17. Las decisiones del Tribunal Especial de Asuntos de Propiedad Intelectual, que depende del Tribunal Supremo de Belarús, entran en vigor de inmediato y no pueden ser recurridas.

18. El Tribunal examina de 100 a 130 asuntos por año, de los cuales aproximadamente el 30% corresponden a extranjeros. El 45% de los asuntos concluye por conciliación amistosa de las partes.

19. Las controversias por causa de derechos de propiedad industrial representan el 45% de los asuntos (el 35% de los asuntos es relativo a marcas y el 10% es relativo a invenciones, diseños industriales y modelos de utilidad).

IV. TRIBUNAL DE ARBITRAJE EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

20. En mayo de 2015 la Asociación de Compañías de Tecnologías de la Información creó el Tribunal de Arbitraje en Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual de Belarús, que se compone de 16 jueces. El Tribunal entiende en las controversias que se suscitan en el campo de las tecnologías de la información y de la PI.

21. La tasa de arbitraje de las demandas que no tienen por objeto asuntos de titularidad de PI está fijada en 350 EUR para los particulares y en 400 EUR para las personas jurídicas. Cuando está en juego la titularidad de derechos de PI, las tasas oscilan de 0,5% a 3% de los costos de la demanda, con un límite de 110 EUR.

22. No se ha presentado asunto alguno a la fecha.

V. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES EN RELACIÓN CON LAS INFRACCIONES DE PI

23. El examen de las medidas de naturaleza administrativa y penal en la esfera de los derechos de PI compete a los tribunales generales. No existen tribunales judiciales especiales para dichos asuntos y los jueces carecen de estudios especiales de derecho de PI.

24. Las medidas administrativas y penales se dictan exclusivamente previa petición de los denunciadores cuyos derechos de PI son objeto de infracción o de los representantes legales de dichos titulares.

25. La responsabilidad administrativa por vulneración de derechos de PI radica en el pago de una multa, la confiscación del artículo infractor o ambas sanciones. La cuantía de la multa oscila de 100 EUR a 3.000 EUR.

26. La responsabilidad penal por vulneración de derechos de PI conlleva la aplicación de multas, de trabajo en beneficio de la sociedad por un plazo de uno a dos años y de pena restrictiva de la libertad¹ o de reclusión por un período máximo de cinco años.

27. En los últimos siete años fueron dictadas en total 100 sentencias en causas penales. La sanción en forma de pena de reclusión es muy rara. En la mayoría de los casos, los infractores son castigados con una multa (en el 50% de las causas) y con pena de restricción de libertad.

¹ La pena restrictiva de la libertad es una forma de castigo leve en comparación con la privación de libertad, es decir, la reclusión. En el caso de la restricción de la libertad, el penado deberá cumplir determinadas obligaciones que restringen su libertad, y el individuo es objeto de vigilancia permanente por las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley.

EL REFORZAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES FOMENTA EL PROGRESO DE LA INDUSTRIA DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN – LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CIUDAD DE GUZHEN, ZHONGSHAN (CHINA)

*Contribución preparada por el Sr. Yin Ming, director de la Oficina Municipal de Propiedad Intelectual de Zhongshan, Ciudad de Zhongshan (China)**

RESUMEN

La Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO) promovió y respaldó el llamado “modelo de Guzhen”, con el cual se pretende establecer un sistema de protección del diseño industrial que facilite la concesión urgente de derechos de propiedad intelectual (PI), así como su observancia y coordinación en una región que cuenta con un emporio industrial; a saber, la industria de artefactos de iluminación. El modelo tiene un efecto positivo en la prosperidad de la industria y del conjunto de la economía regional.

I. LA PUJANTE INDUSTRIA DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE LA CIUDAD DE GUZHEN

1. Los orígenes de la industria de artefactos de iluminación de la ciudad de Guzhen, que pertenece a la ciudad prefectura de Zhongshan (provincia de Guangdong) se remontan a alrededor de 1980. A lo largo de un período de más de treinta años, la industria floreció y en la actualidad su producción se cifra en 100.000 millones de CNY y representa más del 70% del mercado nacional de artefactos de iluminación. Guzhen cuenta ahora con 26.000 empresas que se dedican a fabricar artefactos de iluminación y accesorios. Entre los 8.960 fabricantes de artefactos de iluminación, hay tres marcas que se han ganado la condición de marca china notoriamente conocida, siete productos que ostentan el reconocimiento de producto notoriamente conocido de la provincia de Guangdong y 11 marcas que son marcas notoriamente conocidas de la provincia de Guangdong. La ciudad de Guzhen y su región circundante es ahora un emporio de la industria de artefactos de iluminación y cuenta con una extensa cadena de suministro y una elevada concentración geográfica. Los productos se exportan al Asia Sudoriental, Europa, la Región Árabe, los Estados Unidos de América, el Japón y la República de Corea, y Guzhen es el primer exportador de artefactos de iluminación de China. En los hechos, la ciudad de Guzhen es ahora el más importante centro fabril y comercial de artefactos de iluminación de China y del mundo.

II. EL MODELO DE GUZHEN ES LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

2. El florecimiento de industria de la iluminación conlleva que se acorte notablemente el ciclo de vida de los artefactos de iluminación y que estos sean mejorados sin pausa incesante, con lo cual las instituciones que impulsan la innovación, como las empresas, sienten la urgente y acuciante necesidad de proteger sus derechos de propiedad intelectual (PI).

3. Según un reciente estudio, el ciclo comercial de la bombilla dura apenas tres meses. Sin embargo, en China el tiempo de examen promedio de las patentes de diseño llega casi a seis meses. Por consiguiente, es probable que el diseño de un artefacto de iluminación quede

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

anticuado incluso antes de que concluya el examen de la respectiva solicitud de patente. Eso quiere decir que las empresas no podrán obtener pleno provecho de sus bienes de PI simplemente porque aún no les fueron concedidos los derechos correspondientes y eso podría dar pie a que se hagan copias no autorizadas de sus diseños.

4. Para dar satisfacción a las necesidades tanto de la industria como del comercio, en 2011 todos los órganos administrativos competentes en derechos de PI, encabezados por la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular China (SIPO), realizaron exhaustivos estudios y crearon el Centro de Observancia Urgente de Derechos de PI (Artefactos de iluminación) de Zhongshan (Centro de Observancia Urgente de Zhongshan), atendiendo a las características de la industria de la iluminación de Guzhen. La idea que anima al innovador “Modelo de Guzhen” es establecer un sistema de protección de los derechos de PI, dirigido y respaldado por todos los órganos administrativos competentes, y el cual facilite la concesión urgente de derechos de PI y su observancia y coordinación.

III. LAS CARACTERÍSTICAS PECULIARES DEL MODELO DE GUZHEN

5. El modelo de Guzhen fue creado para responder a las características de la industria de artefactos de iluminación de Guzhen. El modelo garantiza que las labores de examen y observancia se rijan por normas estrictas y cumple con las normas internacionales de protección de derechos de PI. El modelo protege fundamentalmente los diseños industriales, y también el derecho de autor, las marcas, los modelos de utilidad y las patentes de invención. Esos derechos se protegen por la vía administrativa y la vía judicial. En particular, con el fin de abreviar ambas clases de procedimiento se mejora la eficacia de la tramitación administrativa sin rebajar la calidad de dicha labor. Más bien, el modelo de Guzhen se asemeja mucho a la autoreglamentación de la industria.

6. De conformidad con el principio de colaboración en el que se sustenta el modelo de Guzhen, los órganos administrativos competentes en derechos de PI cumplen sus fines de prestar servicio y orientación al mercado. En efecto, los sistemas administrativos nacionales y locales a los que competen los derechos de PI cooperan con arreglo a un marco jurídico común para averiguar y atender debidamente las necesidades del mercado. El innovador método de centralización comprende la creación, la protección y el uso de los derechos de PI, así como la prestación de servicio y su administración por los propios titulares. La atención de las necesidades de la industria y el impulso al progreso industrial se logran por la vía de integrar la fiscalización social, la autoreglamentación de la industria, el arbitraje y la mediación, la observancia administrativa, los procedimientos judiciales y demás medidas que dispone la ley.

7. La SIPO y el Centro de Observancia Urgente de Zhongshan trabajan conjuntamente con el fin de acelerar la concesión de derechos de PI, así como su observancia y coordinación. El trámite de concesión urgente se cumple gracias a dos sistemas que la SIPO hizo instalar en el Centro de Observancia Urgente de Zhongshan: el Sistema de Búsqueda Inteligente de Diseños y el Sistema Electrónico de Autorización de Patentes. El trámite comprende el pre-registro, la concesión, el acceso al proceso de registro, el examen previo y el examen urgente de los diseños. Gracias al procedimiento de concesión urgente, la SIPO puede tramitar y otorgar en mucho menor plazo las solicitudes de registro de diseños, pues el trámite más breve lleva 10 días hábiles.

8. La observancia urgente compete al Centro de Observancia Urgente de Zhongshan con la autorización de la Oficina de Propiedad Intelectual de Zhongshan, y la industria de la iluminación de Guzhen se beneficia directamente de dicha red de protección de los derechos de PI. A la hora de establecer el mecanismo de observancia urgente se tuvieron presentes las experiencias prácticas de protección de los derechos de PI, y dicho mecanismo comprende el trámite urgente de las solicitudes de registro de diseños, según se explicó anteriormente, el fomento de la mediación y las medidas de observancia conjunta establecidas a fin de hacer que cesen las infracciones de los diseños de iluminación en las exposiciones de iluminación y

las plataformas de iluminación en línea en las distintas regiones. Dichas medidas se coordinan con las autoridades públicas responsables del comercio y la industria, el derecho de autor y la seguridad pública.

9. Por coordinación urgente se entiende el reforzamiento de la coordinación del poder judicial con los centros de arbitraje, con otros órganos administrativos de observancia y con la asociación profesional de la industria. El Centro de Observancia Urgente de Zhongshan conduce la coordinación para hacer más eficaz la observancia. Esa labor comprende la utilización de diversos mecanismos no judiciales de solución de controversias (autodisciplina en el sector, mediación y arbitraje), la observancia conjunta y la combinación de las medidas administrativas con los mecanismos de arbitraje. Cuando no da resultado dicho mecanismo, se recurre, como último remedio, a la vía judicial. Gracias al modelo de Guzhen no solo se consigue proteger los derechos de PI con mayor celeridad, rigor, sinergias y de forma más completa, sino que también se fomenta el conocimiento público de cómo resolver las controversias y, así, se crean condiciones que favorecen la actividad industrial y comercial.

IV. LA EFICACIA DEL MODELO DE GUZHEN

A. LA CREACIÓN DE CONDICIONES QUE FAVORECEN LA INNOVACIÓN

10. Según entrevistas y un estudio realizado en Guzhen, el cual comprendió a 34 empresas de envergadura, es decir, empresas que poseen dimensiones superiores a determinada cifra, y a 350 empresas pequeñas y medianas, el 97% opina que el actual modelo de protección urgente de los diseños es sumamente eficaz y solo el 3% entiende que el modelo aún podría ser más eficaz. A finales de 2017 el Centro de Observancia Urgente de Zhongshan había tramitado 2.638 controversias, de las cuales se dieron por concluidas 2.637. La capacidad de tramitación promedio anual se cifra en 377 casos. Desde 2012 hasta 2017, fueron ventiladas 128 controversias por causa de infracción de patente de diseño en ferias y exposiciones, todas las cuales ya concluyeron: 47 de ellas por desistimiento de la demanda y 81, en las cuales se retiraron de la exposición los productos impugnados. El Centro de Observancia Urgente de Zhongshan también ha establecido procedimientos acelerados para hacer valer las patentes de diseño en las plataformas de comercio electrónico a fin de mejorar la eficiencia con la que estas tramitan los casos de infracción. En concreto, los acuerdos de cooperación con las plataformas de comercio electrónico contemplan la tramitación acelerada de casos, la vinculación de casos en línea y fuera de línea y la conservación de pruebas en línea. Hasta el momento, se han presentado 138 denuncias por la vía del procedimiento acelerado, de resultas de las cuales fueron suprimidos los enlaces en infracción de derechos de PI en todos los casos. De esa manera se han solventado las dificultades que encuentra la industria de la iluminación de Guzhen para hacer valer sus derechos de PI, y ello ahora anima a que las empresas de ese ramo velen por la salvaguarda de sus derechos de PI.

B. EL AUGE DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN DE GUZHEN

11. Según las estadísticas, el número de diseñadores de artefactos de iluminación aumentó de forma notable desde que fuera creado el Centro de Observancia Urgente de Zhongshan, pues dichos diseñadores sumaron 2.432 en 2017, es decir, diez veces más que en 2011. Más empresas contratan a especialistas y mejoran la preparación del personal para las labores de diseño de artefactos de iluminación, y también colaboran con el Instituto de Artefactos de Iluminación de Guzhen y con otros institutos internacionales del ramo de la iluminación para realizar investigaciones en común y fomentar la innovación. La búsqueda y contratación de personal técnico es un potente estímulo para la innovación. El número de patentes de diseño que se concedieron en 2017 por la vía del examen previo acelerado sumaron 4.784, lo cual representa un alza de 395% con respecto a 2016.

C. EL AUUGE DE LA INNOVACIÓN ESTIMULA AÚN MÁS LA PROSPERIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA ILUMINACIÓN DE GUZHEN

12. Las empresas de artefactos de iluminación indican que seguirán aumentando el porcentaje de diseños de productos para los que se solicite protección por patente, pues dichos productos se pueden vender por mejor precio. Según un estudio que realizó el Centro de Observancia Urgente de Zhongshan de las 406 empresas que solicitaron el examen urgente en 2015 y 2016, la producción anual promedio de artículos protegidos por patente de diseño ascendía a 5,48 millones de CNY, y aproximadamente el 10% de dichas empresas tenía una producción anual de productos protegidos por patente de diseño superior a los 10 millones de CNY. La producción protegida por patente de diseño de las empresas estudiadas asciende al 53% de su producción total. En cerca del 20% de las empresas la producción con patente de diseño superaba incluso el 80% de su producción total.

13. Gracias a modelo estadístico elaborado según la función de Cobb-Douglas se estudiaron los datos relativos a la industria de artefactos de iluminación de Guzhen desde 2000 a 2016. Las conclusiones prueban que las patentes de diseño contribuyen en el 30,5% a la expansión económica de dicha industria. En dicho período, mejoraron notablemente la rentabilidad y la cuota de mercado de las empresas de iluminación. Junto con la porcelana y los textiles, los artefactos de iluminación representan la mercancía china que más se conoce en todo el mundo.

V. EL DESARROLLO DEL MODELO DE GUZHEN

14. Gracias al acierto del modelo de Guzhen, en los últimos siete años China creó 19 centros de observancia urgente en emporios industriales de la cristalería, los utensilios de cocina, el mueble y el cuero en todo el país, lo cual agiliza notablemente y hace más eficaz la protección de los derechos de PI y, al mismo tiempo, se logra que la observancia de los derechos de PI gane en comodidad, eficacia y asequibilidad.

15. El modelo de Guzhen tiene que progresar al ritmo de los tiempos y de la evolución de la economía. Los estudios y análisis conocidos de la industria de la iluminación de Guzhen y del modelo de protección de los derechos de PI de Guzhen permiten concluir que convendría respaldar el modelo de Guzhen con un sistema de políticas más completo para dar mayor eficacia a la protección administrativa de los derechos de PI y facilitar la creación y utilización de bienes de PI que sean más valiosos siguiendo el ritmo del progreso de la industria. En el vigente sistema de protección de los derechos de PI, el modelo de Guzhen debería continuar reforzando el mecanismo que brinda una protección urgente, estricta, sinérgica y general a los derechos de PI, pues así se crearán mejores condiciones que favorezcan el surgimiento de un emporio internacional de artefactos de iluminación.

LA EXPERIENCIA DE CHINA EN LA PROMOCIÓN DEL USO DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS LEGALES

*Contribución preparada por el Sr. Liangbin Zheng, director, División de Observancia, Departamento de Derechos de Autor, Administración Nacional de Derecho de Autor de China, Beijing**

RESUMEN

La protección de los programas informáticos mediante el derecho de autor es una parte esencial de la protección de la propiedad intelectual (PI). Este artículo describe los esfuerzos del Gobierno chino con vistas a fortalecer esa protección. China ha emprendido la aplicación de un conjunto de políticas y medidas destinadas a promover el uso de programas informáticos legales, de conformidad con sus asaz completas leyes y normativas sobre la protección de los derechos de autor relativos a estos programas. Asimismo, ha establecido un mecanismo de coordinación interministerial, al objeto de fomentar entre los organismos gubernamentales y las empresas el uso de programas informáticos legales. Estos esfuerzos han logrado que mejore de manera evidente el entorno de la protección de los programas informáticos mediante el derecho de autor y han impulsado el crecimiento de la industria del *software*.

III. INTRODUCCIÓN

1. El Gobierno chino considera que la protección de los derechos de PI es un asunto de suma importancia. Como prueba de ello, en abril de 2018, el presidente Xi Jinping, mencionó en el discurso que pronunció en la conferencia anual del Foro de Boao para Asia que "el fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual" era una de las cuatro medidas fundamentales para facilitar el acceso al mercado nacional.

2. La protección de los programas informáticos mediante el derecho de autor es una parte esencial de la protección de los derechos de PI. El Gobierno chino trabaja con denuedo en el fomento del uso de programas informáticos legales, con objeto de potenciar una cultura y un entorno de innovación, fortalecer la protección de los derechos de PI y facilitar el crecimiento de la industria del *software*. Con este fin, se ha puesto en marcha un conjunto de leyes, normativas, políticas y medidas destinadas a promover el uso de programas informáticos legales, y así propiciar un entorno de mercado favorable para el desarrollo de la industria del *software*.

II. LEYES Y REGLAMENTOS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS MEDIANTE EL DERECHO DE AUTOR

3. El Gobierno chino ha establecido un sistema jurídico para la protección de los programas informáticos mediante el derecho de autor, compuesto por la Ley de Propiedad Intelectual de la República Popular de China¹, el Reglamento sobre Protección de los Soportes Lógicos de Ordenador² y otras leyes y reglamentos de apoyo. Existen recursos tanto jurídicos como

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ Disponible en WIPO Lex en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=6062>.

² Disponible en WIPO Lex en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13396>.

administrativos para luchar contra las infracciones, y garantizar la plena protección de los derechos de autor de los programas informáticos. Para proteger sus derechos contra el presunto uso de programas informáticos pirateados, los titulares de derechos de autor del programa concernido pueden presentar demandas o reclamaciones ante los organismos administrativos de derecho de autor. Siempre que la infracción del derecho de autor del programa informático constituya un delito, el infractor estará sujeto a responsabilidad penal.

III. POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA PROMOVER EL USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS LEGALES

A. ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE TRABAJO

4. En 2012, con el fin de fortalecer el liderazgo institucional y la coordinación general en lo atinente al uso de programas informáticos legales, el Gobierno chino estableció una Conferencia Interministerial Conjunta para la Promoción del Uso de Programas Informáticos Legales (Conferencia Conjunta). Bajo la dirección de la Administración Nacional de Derecho de Autor, este órgano está integrado por 15 ministerios, incluidos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y el Ministerio de Finanzas. La Conferencia Conjunta organiza, coordina y guía a los organismos y las empresas gubernamentales para que empleen programas informáticos con arreglo a la Ley. Así, se ha establecido un mecanismo de trabajo oficial para promover el uso de programas informáticos legales.

B. MEJORA DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES

5. En 2011, el Consejo de Estado publicó un documento con varias políticas destinadas a impulsar y fomentar el desarrollo de las industrias de *software* y de circuitos integrados, en el que se especificaba que los organismos gubernamentales debían aplicar cabalmente las medidas políticas relativas al uso de programas informáticos legales, y que era necesario orientar a las empresas y al público en general para que hicieran lo mismo. En 2013, el Consejo de Estado promulgó las *Medidas Administrativas para el Uso de Programas Informáticos Legales por parte de Organismos Gubernamentales*. Además, con arreglo a sus respectivas responsabilidades, los miembros de la Conferencia Conjunta han publicado 18 documentos institucionales para promover el uso de programas informáticos legales.

C. REFUERZO DE LA SUPERVISIÓN A LA FUENTE

6. Con el fin de evitar el uso de programas informáticos pirateados en origen, se puso en práctica una política que obliga a preinstalar sistemas operativos legales en las computadoras recién fabricadas. Esta política también exige a todos los niveles de los organismos gubernamentales que, cuando compren equipos informáticos de oficina, elaboren planes para la adquisición de programas ofimáticos y antivirus y que los productos informáticos que adquieran tengan preinstalado un sistema operativo legal.

D. MEJORA DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS

7. El Ministerio de Finanzas planteó requisitos específicos para el suministro, uso y disposición de programas informáticos en los organismos gubernamentales. La Conferencia Conjunta publicó una guía para la gestión de programas informáticos legales en la que se facilitaba a los organismos locales modelos institucionales y contables, y 24 empresas grandes

y medianas normalizaron voluntariamente su gestión de activos en ese ámbito a raíz de la redacción de un manual de gestión de activos de programas informáticos.

E. REFUERZO DE LAS INSPECCIONES Y LAS AUDITORÍAS

8. La Oficina de la Conferencia Conjunta estableció un ejercicio de inspección anual sistemático para controlar *in situ* el uso de programas informáticos legales por parte de los organismos y las empresas gubernamentales. En 2017, la Oficina envió 11 grupos de inspección a 16 provincias, regiones autónomas y municipios, que comprobaron 26.989 computadoras en 389 unidades. Bajo la dirección de los grupos de inspección, se revisaron un total de 48.900 unidades en 31 provincias, regiones autónomas y municipalidades. En sus programas de auditoría e inspección, las autoridades de auditoría a todos los niveles asignan carácter prioritario al uso de programas informáticos legales. Los resultados de auditoría se compilan en informes de auditoría accesibles al público.

F. LUCHA CONTRA LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS PIRATEADOS

9. La Administración Nacional de Derecho de Autor ha reforzado la reglamentación sobre los programas informáticos para combatir la piratería en ese ámbito. Se han solucionado varios casos de infracción de derechos de autor en materia de programas informáticos, entre otros, el caso de infracción de derechos de autor de Qingdao Chia Tai Co., Ltd., que gestionó la oficina de observancia de la ley de derecho de autor de Jimo, provincia de Shandong, y el caso de la venta de programas informáticos pirateados por Anhui Hefei Anhui Electronics Technology Company. Por consiguiente, los derechos legítimos sobre programas informáticos de los titulares de derechos de autor de China y el extranjero están protegidos.

IV. LA PROMOCIÓN DEL USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS LEGALES HA COSECHADO RESULTADOS NOTORIOS

A. USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS LEGALES EN LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES

10. A finales de 2013, todos los programas informáticos utilizados por el gobierno central y los organismos gubernamentales a nivel provincial, municipal y de condado eran legales. El uso de programas informáticos legales se institucionalizó en todas las entidades gubernamentales, con la obligación de presentar al final de cada año informes al respecto a sus respectivas administraciones de derecho de autor. En 2017, se compró en todas las esferas del Gobierno un total de 1.277 millones de paquetes de sistemas operativos, programas ofimáticos y antivirus (excluidos los programas de los sistemas operativos legales preinstalados), por un valor de 612 millones de CNY. De 2011 a 2017, los organismos gubernamentales adquirieron un total de 9.624 millones de esos paquetes, por un valor de 5.368 miles de millones de CNY.

B. PROGRESOS POSITIVOS EN LO REFERENTE AL USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS LEGALES EN LAS EMPRESAS

11. A finales de 2017, un total de 37.667 empresas habían pasado la inspección de instalación de programas informáticos legales. Asimismo, la mayoría de las empresas

centrales³ y las instituciones financieras grandes y medianas trabajaban con programas informáticos legales. En 2017, estas empresas e instituciones financieras compraron paquetes de sistemas operativos, programas de ofimática y antivirus por un total de 2.145 miles de millones de CNY. De 2014 a 2017, la suma que gastaron en la adquisición de paquetes de esa índole ascendió a 8.568 miles de millones de CNY.

C. INCREMENTO DE LOS REGISTROS DE DERECHOS DE AUTOR RELATIVOS A PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE

12. En 2017, el número de registros de derechos de autor relativos a programas informáticos alcanzó los 745.400, un aumento del 82,79% frente al año anterior. Los ingresos de las industrias de *software* y de servicios de tecnología de la información (TI) ascendieron a 5,5 billones de CNY, lo que representa un incremento interanual del 13,9%. De 2013 a 2017, el aumento medio de los registros de derechos de autor relativos a programas informáticos fue del 41,45%; y el correspondiente a las industrias de *software* y de servicios de TI fue del 17,44%.

V. CONCLUSIÓN

13. Las leyes y normativas de China brindan protección cabal a los titulares de derechos de autor en materia de programas informáticos. Además, con objeto de reforzar esa protección, el Gobierno chino ha emprendido la aplicación de un conjunto de medidas políticas para promover el uso de programas informáticos legales. Las medidas jurídicas y políticas pertinentes obligan a los organismos gubernamentales, las instituciones y el público en general a utilizar programas informáticos legales, cuyo uso el Gobierno chino promoverá con máximo empeño.

³ Las empresas centrales son empresas de propiedad estatal administradas de forma centralizada, supervisadas y gestionadas por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC).

MEJORES PRÁCTICAS PARA EL USO DE CARTAS DE INTIMACIÓN AL CESE DE LA PRÁCTICA ILEGAL DIRIGIDAS A PARTICULARES EN FINLANDIA

*Contribución preparada por la Sra. Anna Vuopala, consejera gubernamental, División de Políticas de Derecho de Autor y Cultura Audiovisual, Departamento de Cultura y Políticas de Arte, Ministerio de Educación y Cultura, Helsinki (Finlandia)**

RESUMEN

A raíz del notable incremento de cartas de intimación al cese de la práctica ilegal remitidas por los bufetes de abogados a supuestos infractores de derechos de autor y de las airadas reacciones suscitadas entre los destinatarios y los medios de comunicación por su contenido y los procesos conexos, el Ministerio de Educación y Cultura creó un grupo de trabajo al que encomendó el examen del uso de cartas de esa índole. Este grupo fue encargado de preparar una propuesta de mejores prácticas que tuvieran en cuenta los derechos fundamentales de los destinatarios de las notificaciones, equilibrándolos con los de los titulares de los derechos de autor, e hicieran que el proceso de envío de dichas cartas fuera más transparente y predecible. El grupo de trabajo desarrolló un conjunto de 15 mejores prácticas sustentadas en la legislación vigente destinadas a aumentar la seguridad jurídica y la equidad en la fiscalización de las infracciones de derechos de autor por medio de cartas de intimación al cese de la práctica ilegal.

I. INTRODUCCIÓN

1. Es indispensable que los titulares de derechos de autor y derechos conexos dispongan de medios de observancia suficientes, en particular en el entorno digital. Mediante el control de las infracciones de derechos de autor en redes entre pares (P2P) y la presentación de demandas de indemnización contra quienes hayan infringido sus derechos de autor¹ los titulares de derechos pueden fomentar la sensibilización respecto de los efectos negativos de la piratería, además de recuperar algunas de las inversiones que hayan realizado en la producción de contenido cinematográfico y televisivo. Con ese fin, en 2013, seis representantes de empresas extranjeras de cine, televisión y entretenimiento para adultos comenzaron a enviar a decenas de miles de personas en Finlandia notificaciones relativas a supuestas infracciones de derechos de autor en redes P2P.

2. La práctica de lo que en Finlandia se denomina "fiscalización de infracciones de derechos de autor mediante notificaciones dirigidas a particulares" se puede describir como sigue. Por lo general, el proceso comienza con un bufete de abogados que encarga o realiza un seguimiento técnico de la distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, a petición del titular de esos derechos. En el ámbito civil, los medios de observancia a disposición de los titulares de derechos de autor en Finlandia incluyen, entre otros, el derecho a solicitar información sobre quién ha utilizado una dirección de protocolo de Internet (dirección IP)

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ Según un estudio realizado por MediaVision Ab en Finlandia, en 2016, 325.000 personas por mes consumieron contenido audiovisual procedente de fuentes ilegales (mediante descarga o transmisión por flujo directo). Se trata de un número de personas considerable en un país que cuenta con apenas cinco millones de habitantes.

particular en el momento de cometerse la infracción. En concreto, el Tribunal Mercantil puede, bajo determinadas condiciones, ordenar a las empresas de telecomunicaciones que revelen los datos de contacto del suscriptor a la conexión de Internet a la que se asignó la dirección IP en el momento de la supuesta infracción. Sobre la base de la información facilitada, el bufete de abogados remite a los suscriptores a las conexiones de Internet una carta conminándoles a cesar la actividad ilegal (en Finlandia comúnmente denominada "notificación de infracción del derecho de autor") en nombre del titular del derecho.

3. A mediados de 2015, el Ministerio de Educación y Cultura emprendió el seguimiento de las prácticas ejercidas por distintos bufetes de abogados. En mayo de 2017, la ministra de Educación y Cultura, la Sra. Sanni Grahn-Laasonen, creó un grupo de trabajo sobre notificaciones de infracción del derecho de autor². El Ministerio actuó de esa guisa en respuesta a la creciente ola de comentarios negativos formulados por los destinatarios de esas cartas, así como a las preguntas planteadas por los miembros del Parlamento finlandés. En particular, se señaló una carencia de uniformidad, por lo que era imposible predecir los casos en los que se enviaría una notificación y el contenido de esta. Además, a menudo las cartas reclamaban fuertes indemnizaciones económicas por infracciones que podían considerarse menores, y amenazas de elevados honorarios jurídicos por procedimientos todavía sin iniciarse. El Ministerio estimó que era preciso garantizar que se tuviera en cuenta la posición del destinatario de la carta. Este planteamiento está también en consonancia con la postura adoptada por la Comisión Europea que considera necesario alcanzar un equilibrio justo entre los diferentes derechos fundamentales en conflicto cuando, entre otras cosas, se adoptan decisiones sobre solicitudes de derecho de información y la concesión de medidas cautelares³.

4. Este documento presenta las recomendaciones sobre mejores prácticas relativas a la fiscalización de infracciones de derechos de autor por medio de notificaciones dirigidas a particulares, formuladas por el grupo de trabajo, además de algunas observaciones adicionales⁴.

II. LEGISLACIÓN Y MEDIDAS RELATIVAS A LA FISCALIZACIÓN DE ACTOS DE PIRATERÍA COMETIDOS POR PARTICULARES A TRAVÉS DE REDES P2P EN FINLANDIA

A. LEGISLACIÓN RELATIVA A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CONTACTO EN FINLANDIA Y EN LA UNIÓN EUROPEA

5. En virtud de la sección 60.a de la Ley de Derecho de Autor de Finlandia (404/1961)⁵, la empresa de telecomunicaciones solo puede divulgar información sobre los datos de contacto

² El grupo de trabajo estaba presidido por el Ministerio y contaba con 10 miembros: tres titulares de derechos de autor, tres bufetes de abogados que enviaban cartas de intimación al cese de prácticas ilegales en nombre de titulares de derechos de autor extranjeros, el Centro de información sobre derechos de autor y antipiratería, la Federación finlandesa de comunicaciones y teleinformática, una empresa de telecomunicaciones y Electronic Frontier Finland, que representa a las personas que reciben cartas de intimación al cese de prácticas ilegales. La autoridad de reglamentación en materia de comunicaciones y la autoridad de competencia y protección del consumidor de Finlandia actuaron como asesores permanentes. Asimismo, cuando fue necesario, se consultó al mediador en materia de protección de datos.

³ Comisión Europea (2017), *A Balanced IP Enforcement System Responding to Today's Societal Challenges* (COM(2017)708), disponible en: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26581>.

⁴ Este documento se debe únicamente considerar como una expresión de las opiniones del autor y no como un reflejo del punto de vista oficial del grupo de trabajo o del Ministerio de Educación y Cultura.

⁵ En la dirección <https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1961/en19610404.pdf> está disponible una traducción al inglés de la Ley de Derecho de Autor de Finlandia. La sección 60.a de esta Ley establece: "En casos individuales, a pesar de las disposiciones de confidencialidad, un autor o su representante tendrán derecho, por orden del Tribunal de Justicia, a obtener información de contacto por parte de la entidad encargada del mantenimiento de un

de una persona que usó una dirección IP particular en un momento determinado, a petición del Tribunal Mercantil. Esta disposición se adoptó en 2006 como parte de la aplicación del artículo 8.3 de la Directiva relativa a la sociedad de la información (2001/29/EC).⁶ Un derecho de información similar se prevé en el artículo 8 de la Directiva relativa a la observancia (2004/48/CE).⁷

6. Cuando un bufete de abogados presenta una solicitud de información sobre datos personales de contacto, debe demostrar que tiene derecho a hacerlo en nombre del titular de los derechos cuya obra ha sido objeto de un proceso de seguimiento. Debe asimismo probar que el usuario de la dirección IP ha puesto a disposición del público, sin autorización del autor, materiales protegidos por derechos de autor "con un alcance significativo en términos de protección de derechos de autor".

7. El alcance de la supuesta infracción es fundamental para la evaluación del tribunal. Cuando, en 2006, se aprobó la disposición, se estableció un umbral de "alcance significativo" a partir del cual es posible solicitar la divulgación de información, al objeto de garantizar que la necesidad de información de los titulares de derechos con fines de observancia se equilibra con los derechos de privacidad de datos de las personas afectadas, teniendo en cuenta la confidencialidad de la información sobre datos de contacto que son datos protegidos. Sin embargo, ni la propuesta del Gobierno destinada a incluir la disposición (HE 28/2004), ni los informes de los comités parlamentarios, facilitan información detallada sobre la metodología aplicable para la evaluación del alcance. Por consiguiente, el Tribunal Mercantil tiene un amplio margen de discreción para interpretar ese requisito.

B. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS NOTIFICACIONES DE INFRACCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

8. Habida cuenta de la diversidad de las prácticas ejercidas por diferentes bufetes de abogados dedicados al envío de notificaciones de infracción del derecho de autor, de los consejos divergentes facilitados por Internet, incluso desde fuentes administrativas, sobre cómo lidiar con esas cartas, y para examinar su legalidad e idoneidad, cuestionadas por los medios de comunicación, el Ministerio creó un grupo de trabajo al que encomendó un estudio de la situación vigente. El grupo fue encargado de proponer mejores prácticas respecto del proceso de solicitud de divulgación de información sobre datos de contacto, y sobre el contenido de las notificaciones, con el fin de mejorar la posición de los destinatarios de estas notificaciones.

9. El grupo examinó la jurisprudencia pertinente y señaló que solo una pequeña cantidad de casos se había llevado ante los tribunales sobre la base de notificaciones de infracción. Al estudiar los comentarios compilados por el Ministerio, apuntó que las mayores preocupaciones

[Continuación de la nota de la página anterior]

transmisor, servidor u dispositivo similar, o de otro proveedor de servicios que actúe como intermediario con respecto a un suscriptor que, sin autorización del autor, pone material protegido por derechos de autor a disposición del público con un alcance significativo en términos de protección de derechos del autor. La información se proporcionará sin demora indebida". Con arreglo al párrafo 3, "el autor será responsable de los costos de la ejecución de una orden de suministro de información e indemnizará por posibles daños a la entidad encargada del mantenimiento del transmisor, servidor u otro dispositivo similar, o a otro proveedor de servicios que actúe como intermediario".

⁶ Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029>.

⁷ Directiva 2004/48/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, del 29 de abril de 2004, relativa a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, disponible (en inglés) en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048>.

respecto de estas notificaciones eran suscitadas por la incoherencia en las prácticas de los bufetes de abogados y la inseguridad jurídica en cuanto a las condiciones necesarias para ordenar la divulgación de información confidencial sobre datos de contacto.

10. Asimismo, en 2016, el grupo de trabajo observó un fuerte aumento de las solicitudes de información sobre datos de contacto correspondientes a direcciones IP. No se disponía de estadísticas fáciles de utilizar sobre el número de casos en los que el Tribunal Mercantil había ordenado la entrega de información de esa índole. De hecho, una única solicitud podía contener hasta casi 8.000 peticiones de divulgación referentes a direcciones IP particulares, pero el sistema de archivo del Tribunal Mercantil solo realizó el seguimiento de las solicitudes. Después de un recuento manual, se pudo establecer que en el período de 2013 a 2017 se solicitó la divulgación de información sobre datos de contacto para 200.000 direcciones IP, de las cuales 100.000 solo en 2016. El grupo de trabajo, a partir de la información proporcionada por el Tribunal Mercantil, los voluntarios y los bufetes de abogados, calculó que al menos unas decenas de miles de notificaciones se habían enviado a las direcciones postales de los suscriptores a conexiones de Internet.

III. RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO

11. Entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2017, el grupo de trabajo realizó un profundo examen de las prácticas pertinentes. Llevo a cabo su labor sin que ello afectara a la independencia del Tribunal en general y sin tomar posición respecto de asuntos bajo el mandato del Tribunal o de otras cuestiones no contempladas en su cometido.

12. En general, salvo el representante de los destinatarios de las notificaciones de fiscalización,⁸ el grupo de trabajo consideró que era demasiado pronto para examinar la necesidad de enmiendas a la disposición contemplada en la Ley de Derechos de Autor que permite, mediante una orden judicial, la entrega de información sobre datos de contacto a los titulares de derechos, en particular si se tiene en cuenta que la práctica del Tribunal Mercantil aún debe evolucionar. De hecho, la jurisprudencia sentada por Tribunal Mercantil y el Tribunal Supremo, como instancia de apelación, podría afectar a las notificaciones de infracción de derechos de autor de una manera aún imposible de anticipar.

13. El grupo de trabajo decidió formular recomendaciones respecto de las mejores prácticas para fomentar la transparencia y la previsibilidad del proceso, que se resumen en los párrafos a continuación⁹.

A. CONTENIDO DE LAS NOTIFICACIONES

14. Salvo indicación de lo contrario, las primeras 12 mejores prácticas se centran en el primer contacto con el suscriptor a la conexión de Internet:

- La notificación debe incluir un *encabezado que indique con claridad el asunto del que se trata e informe al respecto*, y que ayude al destinatario a entender el contenido.

⁸ Se registró una opinión disidente expresada en el informe de Electronic Frontier Foundation, que afirmaba la necesidad de modificar la ley, ya que las mejores prácticas voluntarias no brindan protección suficiente a las personas que reciben demandas injustificadas o falsas acusándolas de infracción de derechos de autor.

⁹ El texto completo de las recomendaciones está disponible en finlandés en: https://www.edilex.fi/julkaisuja_Internetissa/18626.

- La notificación debe incluir una *descripción clara y fácil de entender de la supuesta infracción objeto de fiscalización*, y *especificar* las disposiciones y la legislación en las que se fundamenta la reclamación.
- La *notificación debe incluir el nombre del remitente*, el nombre del titular de los derechos de autor que haya solicitado que se emprenda la acción, y el nombre del destinatario.
- La notificación debe indicar con claridad que *se ha requerido a la empresa de telecomunicaciones especificada la divulgación* de información sobre los datos de contacto del suscriptor a la conexión de Internet, por orden del Tribunal Mercantil.
- Todas las notificaciones relacionadas con la infracción deben incluir datos (número y fecha) sobre la decisión del Tribunal Mercantil, aunque no la propia decisión.
- La notificación debe indicar con claridad *el objetivo del remitente*, es decir, la fiscalización e investigación de la presunta infracción de derechos de autor y la posibilidad de una mediación para la solución extrajudicial del asunto.
- Los remitentes deberían *poder ajustarse a situaciones especiales* en las que el destinatario sea un anciano o un menor de 18 años, o una persona que no hable el idioma, o cuando la conexión a Internet en cuestión sea compartida, pública o propiedad de una empresa. Los remitentes también deben cumplir con las normas profesionales y éticas aplicables a los abogados y a los asesores jurídicos acreditados.
- La notificación debe especificar en detalle *los elementos incluidos en la conciliación ofrecida en el documento*, y la base utilizada para calcular los costos de investigación y la compensación que se reclaman.
- La notificación debe invitar al destinatario, cuando proceda, *a ponerse en contacto con el remitente en primera instancia*, y estipular las consecuencias para el destinatario en caso de no responder antes de la fecha límite especificada.
- Se puede pedir al suscriptor a la conexión de Internet que ayude a aclarar el asunto¹⁰. En función de esa información, el titular de los derechos de autor puede entonces decidir las medidas de fiscalización que quiera tomar.
- *En la medida de lo posible, conviene evitar que las notificaciones contengan declaraciones engañosas*. No se debe hacer referencia al suscriptor a la conexión de Internet como al "principal sospechoso de la infracción". La primera notificación, que es para establecer contacto, nunca debe mencionar honorarios jurídicos específicos u otros costos que se imputarían a la parte perdedora en relación con la presunta infracción de derechos de autor, salvo que se prepare o esté pendiente un juicio contra el destinatario de la notificación.
- La notificación debe incluir *una referencia al sitio web del Ministerio de Educación y Cultura* que contiene las recomendaciones del grupo de trabajo y demás información pertinente. El grupo de trabajo recomienda que todas las partes

¹⁰ Es importante separar el seguimiento y la investigación independiente que realizan los titulares de los derechos (o sus representantes) de las medidas civiles o administrativas adoptadas para preparar la presentación de una reclamación por infracción de derechos de autor. La investigación penal de las infracciones solo puede ser efectuada por los cuerpos policiales.

involucradas comprueben el contenido de este sitio web, con objeto de asegurarse de que la información relacionada con el proceso es lo más consistente y fiable posible¹¹.

B. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE CONTACTO PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL MERCANTIL

15. Las tres últimas mejores prácticas pretenden describir con claridad los requisitos que los titulares de derechos o sus abogados han de cumplir cuando, en primera instancia, solicitan al Tribunal Mercantil información sobre los datos de contacto:

- La solicitud debe *especificar un único registro temporal*, en tiempo finlandés y, cuando sea posible, en hora universal coordinada, de la supuesta infracción. Esto tiene por objeto conseguir una divulgación de la información sobre datos de contacto más eficiente y reducir los errores.
- La *integridad y exactitud de la lista de direcciones IP* debe garantizarse en todas las etapas: en la solicitud, en la orden emitida por el Tribunal Mercantil y en la lista adjunta a la orden entregada a la empresa de telecomunicaciones. También se recuerda a los titulares de derechos que la información sobre datos de contacto tiene carácter confidencial y que han de cumplir con la ley de protección de datos personales cuando la utilicen¹².
- La fiscalización por medio de notificaciones de infracción tiene como objetivo asegurar que todas las partes involucradas hagan un esfuerzo por reducir cualquier demora en el procedimiento, de modo que la supuesta infracción de derechos de autor pueda ser investigada y resuelta en un tiempo razonable.

IV. GRÁFICO DE LAS ETAPAS

16. En marzo de 2018, a título de seguimiento, se publicó en el sitio web del Ministerio de Educación y Cultura¹³ un gráfico de las distintas etapas basado en las mejores prácticas identificadas por el grupo de trabajo. Además, explica con claridad las medidas necesarias para garantizar el equilibrio idóneo entre los diferentes derechos fundamentales afectados por la fiscalización de las infracciones de derechos de autor mediante notificaciones dirigidas a particulares:

- *Control de las redes P2P*: un bufete de abogados que realiza seguimiento técnico controla la distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, a petición del titular de los derechos.
- *Solicitud de divulgación de información sobre datos de contacto*: el titular de los derechos de autor o su representante presenta una solicitud al Tribunal Mercantil, para que este ordene a la empresa de telecomunicaciones que proporcione la

¹¹ Algunas autoridades no estaban al tanto del carácter jurídico de las notificaciones y sugerían a quienes preguntaban que las ignoraran. Esto solo condujo al envío de nuevas notificaciones, en algunos casos, incluso con reclamaciones aún más enérgicas de responsabilidad por la infracción.

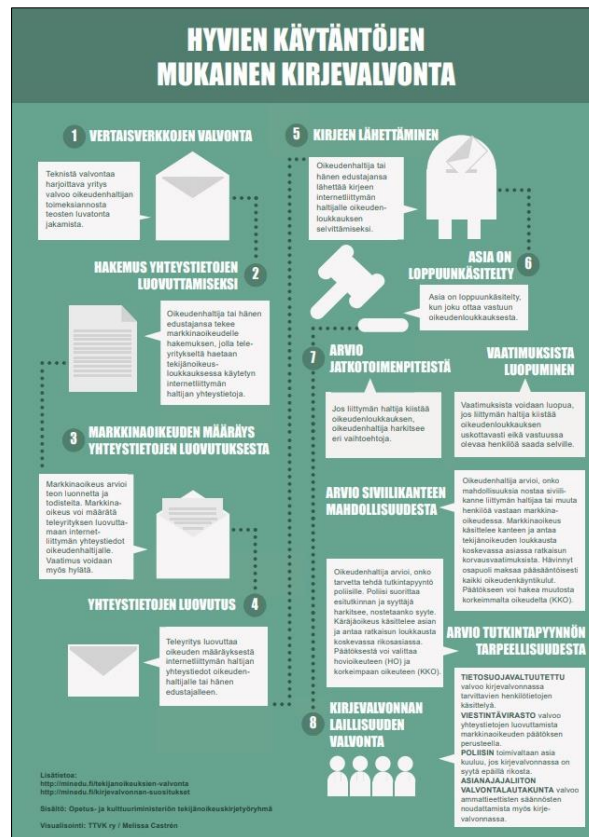
¹² Llevar a cabo un registro de la cantidad de direcciones IP sujetas a solicitudes de órdenes relacionadas con el derecho de información ayuda a controlar el alcance del uso de esa medida.

¹³ <https://minedu.fi/tekijanoikeuksien-valvonta>.

información sobre los datos de contacto del suscriptor a la conexión de Internet utilizada para la supuesta infracción del derecho de autor.

- *Decisión del Tribunal Mercantil sobre la divulgación de información sobre datos de contacto:* el Tribunal Mercantil evaluará la naturaleza de la infracción y las pruebas (umbral de alcance significativo). Puede ordenar a la empresa de telecomunicaciones que proporcione al titular de los derechos de autor la información sobre los datos de contacto solicitada. También puede rechazar la solicitud del titular de los derechos de autor.
- *Divulgación de la información sobre datos de contacto:* por orden del Tribunal, la empresa de telecomunicaciones proporciona al titular de los derechos de autor o a su representante la información sobre los datos de contacto del suscriptor.
- *Envío de la notificación:* el titular de los derechos de autor o su representante envía una notificación al suscriptor a la conexión de Internet para investigar la supuesta infracción.
- *Cierre del caso:* el asunto se cierra cuando alguien acepta la responsabilidad por la presunta infracción de derechos de autor.
- *Evaluación de nuevas medidas:* si el suscriptor a la conexión de Internet refuta la infracción de derechos de autor, el titular de esos derechos considerará diversas alternativas.
 - *Retirada de la demanda:* se puede retirar la demanda, si el suscriptor a la conexión refuta de manera creíble la supuesta infracción de derechos de autor y no se puede determinar cuál es la parte responsable.
 - *Evaluación de la posibilidad de emprender una acción civil:* el titular de los derechos de autor examina la posibilidad de emprender acciones por la vía civil ante el Tribunal Mercantil contra el suscriptor a la conexión de Internet o contra un tercero. El caso se verá en el Tribunal Mercantil que emitirá una sentencia sobre la compensación por la presunta infracción de derechos de autor. Como regla general, la parte perdedora pagará todas las costas judiciales. Se puede presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.
 - *Evaluación de la necesidad de presentar una solicitud de investigación penal:* el titular de los derechos de autor determina la necesidad de solicitar una investigación a la policía. La policía es responsable de llevar a cabo una investigación previa al juicio y el fiscal considerará si se deben presentar cargos. El Tribunal de Distrito juzgará el asunto y emitirá una sentencia en la causa penal relacionada con la supuesta infracción. Se puede apelar esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo.
- *Supervisión de la legalidad de la utilización de notificaciones de infracción de derechos de autor:* el mediador responsable de la protección de datos supervisa el procesamiento de los datos personales necesarios en el uso de las notificaciones de infracción de derechos de autor. Las autoridades de reglamentación en materia de comunicaciones de Finlandia supervisan la divulgación de la información sobre datos de contacto. Después de una investigación, la policía decide mediante una notificación de infracción si hay motivos para sospechar que existe delito. El Consejo de Disciplina de la Asociación de Abogados de Finlandia supervisa el cumplimiento de las normas profesionales y éticas de la profesión jurídica, que

también se aplican a la práctica de fiscalizar las infracciones de derechos de autor mediante notificaciones.



V. CONCLUSIONES

17. Las recomendaciones presentadas en este documento y los detalles adicionales publicados en el sitio web del Ministerio de Educación y Cultura permiten que, actualmente, se cuente con información más fiable para la fiscalización mediante notificaciones de infracción. El grupo de trabajo hizo hincapié en la importancia de que todas las partes y autoridades involucradas usaran esta información como referencia.

18. La labor del grupo de trabajo contribuyó a aumentar la seguridad jurídica y el equilibrio en la fiscalización de las infracciones de derechos de autor mediante notificaciones dirigidas a particulares. En enero de 2019, se evaluará la necesidad de medidas adicionales.

COMBATE A LA PIRATERÍA DE SOFTWARE EN MÉXICO

*Contribución preparada por el Sr. Miguel Ángel Margáin, Director General, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México (México)**

RESUMEN

Además de la protección de la propiedad intelectual (PI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es responsable de la promoción y observancia de los derechos de PI. En el contexto de la promoción, el IMPI se ha asociado a la Business Software Alliance (BSA) en pos de un objetivo común, velar por que se respeten plenamente los derechos de PI que comporta el uso del *software*. Reconociendo el valor de las iniciativas conjuntas del sector público y privado para disminuir los índices de *software* ilegal y crear las condiciones que permitan el desarrollo de ecosistemas tecnológicos sólidos, el IMPI y la BSA han firmado varios acuerdos de cooperación destinados a desincentivar y combatir la reproducción e instalación ilícita de programas informáticos. Se han emprendido varias actividades para la aplicación de esos acuerdos, incluidas campañas de concientización acerca de los beneficios que representa la utilización del *software* legal, así como programas de visitas de inspección, que lleva a cabo el IMPI “de oficio”, para verificar el uso legal de programas informáticos, con base en los listados proporcionados por la BSA. Aunque el uso de *software* ilegal sigue muy extendido entre las empresas mexicanas, las iniciativas de cooperación interinstitucional han dado lugar a un descenso en las tasas de *software* sin licencia.

I. LOS MANDATOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE

1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es una de las pocas oficinas de propiedad industrial en el mundo que, además de proteger los signos distintivos, las patentes y los diseños industriales, se encarga tanto de la promoción como de la observancia de los derechos de propiedad intelectual. En virtud de la Ley Federal del Derecho de Autor, que entró en vigor el 24 de marzo de 1997, le fueron conferidas al IMPI facultades para investigar y sancionar las conductas que infringen el derecho de autor, cuando estas conductas atentan contra los derechos patrimoniales de los autores, con arreglo al procedimiento y los trámites establecidos en la legislación de propiedad industrial.

2. Por lo tanto, además de las facultades que posee en materia de infracciones administrativas, el IMPI tiene un compromiso de forjar una cultura de legalidad en relación con la propiedad intelectual (PI), que incluye la promoción del uso legal del *software*. Ello se refleja en las iniciativas de colaboración para promover y fortalecer los derechos de PI relacionados con el uso y la explotación del *software*.

3. Por su parte, la Business Software Alliance (BSA) es una de las asociaciones privadas más importantes del mundo que representa a los fabricantes de *software*. Su sede principal se encuentra en los Estados Unidos de América, y tiene representantes en muchos países, como México. Entre sus objetivos se encuentra promover el comercio libre y abierto de programas de

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

cómputo legítimos a través del combate a la piratería, colaborando con los gobiernos locales en la aplicación de las leyes relativas y desarrollando campañas de concientización. Desde luego, dada su naturaleza legal, la BSA no puede realizar visitas a establecimientos para verificar que el *software* que emplean sea legal.

4. El IMPI y la BSA coinciden en un objetivo común, que es el de lograr el pleno respeto a los derechos de PI que comporta el empleo del *software*. A su vez, el IMPI está plenamente convencido de la importancia de crear alianzas entre el sector público y privado, ya que existe evidencia de que las iniciativas conjuntas han contribuido a disminuir los índices de *software* ilegal. Ello, además de proteger los intereses de los titulares de derechos de PI, contribuye a crear las condiciones que permiten el adecuado desarrollo de ecosistemas tecnológicos.

II. ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE

5. En 2002, con el fin de fortalecer las acciones para combatir y sancionar el uso, reproducción o explotación de programas de cómputo sin la autorización de su titular, el IMPI y la BSA firmaron el “Convenio de Cooperación y Coordinación en contra de la Explotación y Uso Ilegal de Derechos de Propiedad Intelectual” en el marco de la campaña “Cero Tolerancia”. Ese convenio constituye el instrumento legal para colaborar en acciones tendientes a desincentivar y combatir la reproducción e instalación ilícita de programas de cómputo.

6. Posteriormente, en 2015, se firmó el “Convenio de Colaboración y Coordinación para el Combate al Uso Ilegal de Programas de Computo”, con el cual se da continuidad al firmado en 2002. Dicho convenio, tiene como objeto incentivar y concientizar a los usuarios de *software* sobre la importancia de mantenerse en el marco de la legalidad y así frenar la piratería.

7. En febrero de 2018, el IMPI y la BSA han refrendado su compromiso de concientización para disminuir la tasa de uso ilegal de *software*.

III. APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN

8. En el marco de esos instrumentos legales, se han llevado a cabo dos grandes tipos de actividades, que reflejan el carácter dual del IMPI, además de la protección de la PI, como entidad promotora, pero también de observancia, de los derechos de PI:

- Se han establecido diversas campañas de concientización acerca de los beneficios que representa la utilización del *software* legal para incentivar su empleo generalizado.
- La BSA y el IMPI también han acordado programas anuales de visitas de inspección, que se llevan a cabo por el IMPI “de oficio”, para verificar el uso legal de programas de cómputo, con base en los listados proporcionados por la BSA. Dichos listados son proporcionados mensualmente por la BSA, y están conformados por aquellas empresas susceptibles de utilizar programas de cómputo presuntamente ilegales y son compilados a discreción de dicha Asociación. Derivado del listado proporcionado por la BSA, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial realiza las acciones correspondientes para llevar a cabo las visitas de inspección en todos y cada uno de los establecimientos señalados en el listado.

9. Tales visitas de inspección se fundan en el artículo 203 de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y tienen por finalidad velar por el cumplimiento de esa normativa. Los propietarios o encargados de los establecimientos están obligados a permitir el acceso al personal del IMPI comisionado para efectuar esas visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos legales aplicables. Más concretamente, las inspecciones deben ser efectuadas por personal autorizado del IMPI, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo.

10. Si bien las visitas de inspección se inscriben en el contexto de las facultades de observancia que tiene el IMPI, durante las mismas, los inspectores comisionados, de igual forma, buscan concientizar a los usuarios respecto de la importancia de mantenerse en el marco de la legalidad en el uso del *software*.

11. Tras las visitas de inspección realizadas, en los casos en los que se presume el uso ilegal de programas de cómputo, los titulares de los derechos de autor pueden dar inicio a procedimientos de infracción en materia de comercio ante el IMPI. Como resultado de las visitas de inspección realizadas, el titular de un derecho de autor podrá interponer una solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de comercio en cuya resolución se declare administrativamente una infracción de las previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor, imponiéndole la sanción económica correspondiente.

12. De 2013 a 2017, se han realizado un total de 5.788 visitas de oficio a nivel nacional, en diversos establecimientos comerciales en las que se utilizan programas de cómputo, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley Federal del Derecho de Autor, particularmente, el uso legal de programas de cómputo bajo licenciamiento válido.

13. En dichas visitas, se hicieron recomendaciones a quienes no utilizaban *software* legal, para que cambien su práctica. A raíz de las visitas de inspección realizadas por el IMPI, diversas empresas se han regularizado y han cambiado sus prácticas utilizando *software* de manera legal.

14. Existe la imposición de multas en las visitas de inspección de oficio, en el caso de que la empresa visitada se niegue a proporcionar acceso al lugar en que se ha de practicar la visita de inspección (artículos 213.XVIII y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial)¹. El porcentaje aproximado de procedimientos de infracción administrativa en materia de *software* que se presentan derivados de las visitas de inspección de oficio es del 30%.

IV. EFECTOS DE LA PIRATERÍA DE *SOFTWARE* EN MÉXICO

15. De acuerdo al estudio “BSA Global Software Survey”² realizado por la BSA en 2015, en México, el índice de piratería de *software* se ha mantenido en una constante reducción, gracias al trabajo derivado de la colaboración público-privada. De 2013 a 2015 la tasa de *software* sin licencia instalado en computadoras disminuyó en 2 puntos porcentuales. Con ello, se lograron reducir las pérdidas por *software* sin licencia de 1.211 a 980 millones de dólares estadounidenses (USD).

¹ Además, el IMPI está facultado para requerir a terceros que proporcionen la información necesaria para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial (artículo 203.I de la Ley de Propiedad Industrial). Si no se proporciona la información requerida, se podrá imponer igualmente una multa (artículos 213.XXIX y 214 de la Ley de Propiedad Industrial). Cabe observar que el IMPI también puede requerir información durante las inspecciones y después de ellas.

² http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_InBrief_US.pdf.

16. No obstante, también de acuerdo a estudios de la BSA, a pesar de la disminución mencionada, todavía hasta un 52% de las empresas mexicanas utiliza *software* ilegal. La reducción en 10 puntos de la tasa de piratería de *software* contribuiría a fortalecer la economía nacional con 2.700 millones de dólares USD y permitiría la creación de alrededor de siete mil nuevos empleos.

17. Actualmente, según el estudio “Gestión de *software*: Obligación de seguridad, oportunidad de negocios” de la Encuesta Global sobre *Software* de BSA, publicado en junio de 2018³, América Latina ha sido la región con la disminución más significativa de instalaciones de *software* de PC sin licencia, y esto se debe esencialmente a que el Brasil y México, los mercados más grandes de América Latina, han reducido de forma notable el uso del *software* ilegal.

18. En particular, México señaló en 2011 que el 57% del *software* instalado no contaba con licencia, lo que se traducía en 1.249 millones de dólares USD. Mientras que en 2017 se señaló que el 49% de los usos de *software* se realizaba sin licencia, lo que supone casi la mitad del costo comunicado en 2011: 760 millones de dólares USD.

V. CONCLUSIONES

19. Lo anterior pone en evidencia la importancia de continuar con las campañas de concientización y la realización de visitas de inspección de oficio a fin de promover la cultura de la legalidad en la sociedad mexicana, incentivando que las empresas adopten prácticas de negocio que involucren la gestión de *software* legal como parte de sus activos, lo que a su vez beneficia a sus empresas y la competitividad de las mismas.

³ http://www.bsa.org/~media/Files/StudiesDownload/2018_BSA_GSS_Report_eslatam.pdf.

SISTEMAS DE OBSERVANCIA EN LOS PAÍSES DEL IBEPI

*Contribución preparada por Ronald Gastello, Secretario Técnico de la Comisión de Signos Distintivos, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ), Lima (Perú)**

RESUMEN

Desde la creación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ), la lucha contra las prácticas que vulneran la PI ha sido desplegada bajo tres momentos claramente definidos. La primera fase estuvo caracterizada por una estrategia punitiva local, basada en denuncias de parte o acciones de oficio del INDECOPÍ para decomisar mercadería falsificada y pirata en el país. Durante la segunda fase, se concentraron los esfuerzos en la intervención de los controles aduaneros con el fin de impedir la entrada de productos falsificados en el mercado. En la tercera fase, se reconoció la necesidad de abordar en su conjunto las infracciones de la propiedad intelectual (PI) y se persiguió, por una parte, un cambio de cultura entre los consumidores a fin de que disminuyera la demanda de productos falsificados y, por otra, una reducción del suministro de dichos productos proporcionando mayores incentivos a las micro y pequeñas empresas (mypes) para que crearan y registraran sus propias marcas.

En noviembre de 2017, el Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPI) organizó un taller en Lima sobre la observancia de derechos en materia de signos distintivos, albergado por el INDECOPÍ. Con el fin de establecer la posible armonización de la observancia de la PI en los países del IBEPI, los países participantes intercambiaron información y experiencias en materia de observancia de la PI, evaluando de ese modo los aspectos comunes y las diferencias existentes en sus prácticas y marcos jurídicos nacionales. Los debates se basaron en las respuestas a un cuestionario detallado que comprendía, entre otras, cuestiones relativas a las políticas nacionales de observancia de la PI, las autoridades encargadas de la observancia, las medidas legales disponibles y la eliminación de las mercancías infractoras de la PI. En la presente contribución se exponen los resultados de esta encuesta, con lo que se ofrece un panorama general de los sistemas de observancia en los países del IBEPI.

I. ESTRATEGIA PERUANA PARA ENFRENTAR LA FALSIFICACIÓN

1. Si bien la propiedad intelectual constituye el *core business* de algunas organizaciones que han sido creadas u organizadas con el único propósito de protegerla, defenderla o promoverla, como es el caso del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPÍ) en el Perú, en la vida económica de un país existe un universo bastante complejo de instituciones (públicas o privadas) a las que les concierne la propiedad intelectual, sea porque algunas de sus funciones están relacionadas con dicha materia o porque su actividad depende del mejor aprovechamiento de la misma.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

2. Un país que no logra articular a las instituciones involucradas con la PI bajo una misión y visión clara, difícilmente podrá realizar acciones sostenibles y eficaces en favor de la PI. Tan importante como ello es contar con una organización que lidere la acción concertada del país en favor de la PI.

3. En el Perú, el INDECOPI es una entidad pública reconocida como la autoridad nacional competente en materia de PI que se creó en el año 1992, la cual no solo es competente para registrar elementos de la PI, sino también para solucionar conflictos entre titulares de PI o entre estos y terceros, contando con facultades para realizar la observancia de estos derechos, ejerciendo para tal efecto, entre diversos poderes, el de imponer sanciones administrativas (multas).

4. Desde la creación del INDECOPI hasta la fecha, la lucha contra las prácticas que vulneran la PI ha sido desplegada bajo tres momentos claramente definidos, los cuales figuran a continuación.

A. PRIMERA FASE: ESTRATEGIA SANCIONADORA LOCAL

5. Entre los años 1992 y 2004, el INDECOPI realizó numerosos operativos para decomisar mercadería falsificada y pirata, ya sea por denuncias de parte, o por acciones de oficio.

6. La realización de estos operativos exigió múltiples coordinaciones con órganos estratégicos, como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Concretamente, este último tenía a cargo la emisión de órdenes de descerraje de los locales comerciales, sin las cuales no era posible una intervención efectiva, tomando en cuenta que los operativos estuvieron dirigidos a centros comerciales de gran envergadura y elevado riesgo. En los párrafos siguientes se subrayan algunos obstáculos experimentados en esta primera línea estratégica de lucha.

a) Costos trasladados por las organizaciones criminales a los funcionarios partícipes en los operativos

7. Las organizaciones ilícitas involucradas en la falsificación y piratería contaban (y cuentan) –por su asociación con el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos– con la capacidad de financiar efectivas medidas de seguridad y elusión destinadas a dificultar labores de inteligencia y el desarrollo de los operativos.

8. Por su parte, las organizaciones criminales contrataban servicios legales para iniciar acciones penales contra los funcionarios que intervenían en el operativo a efectos de generar intimidación en el desarrollo de la función pública.

b) Rápido reabastecimiento de material pirata y falsificado

9. Tras cada operativo se pudo corroborar que, en muy corto tiempo, los comerciantes intervenidos lograban reabastecer su stock de venta del material ilegal, lo que se explicaba a partir de la elevada demanda en el mercado de productos falsificados y piratas y la existencia de fuentes solventes de suministro de dichos productos, todo ello en contraposición con los elevados costos que debía asumir el INDECOPI para la próxima realización de otro operativo.

c) Costos de almacenaje

10. Cuando se trataba de acciones de parte, el almacenaje no era un problema, por cuanto el operativo se realizaba por cuenta, costo y riesgo del denunciante. En cambio, en las acciones de oficio, el almacenaje corría (y corre) a cargo del INDECOPI.

11. En los años 90, los costos de almacenaje eran asumidos por el INDECOPI, lo que comprendía también la estiba, el transporte, y posteriormente, de cara a su destrucción, los mismos costos señalados, más los de eliminación. Este aspecto en general suponía situaciones de riesgo, pues el INDECOPI no contaba con infraestructura para internar el material incautado, con la consiguiente falta de seguridad y riesgo de pérdida del mismo.

B. SEGUNDA FASE: ESTRATEGIA SANCIONADORA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

12. Tras las lecciones aprendidas se decidió explorar la experiencia internacional en la lucha contra estos flagelos. En dicho sentido se decidió concentrar esfuerzos en la intervención de los controles aduaneros.

13. La gran viabilidad de esta estrategia radicaba en que los productos falsificados y piratas (o sus insumos) eran (y son) en su mayoría producidos en el extranjero, mayoritariamente en ciertos países que, por su tipo de economía, constituían (y constituyen) verdaderos paraísos de exportación al Perú.

14. Fue así que bajo un diseño de nuevas normas de observancia en el ámbito regional (normativa de la Comunidad Andina), internacional (Tratados de Libre Comercio) e internas (Decreto Legislativo N° 1092 y su reglamento), los esfuerzos de persecución de estos ilícitos se dirigieron desde entonces hacia los terminales de almacenamiento temporales de aduanas, habiéndose optimizado los resultados, dada la eficacia de las incautaciones de productos piratas y falsificados antes del ingreso al país, evitando que estos se atomizaran en los circuitos comerciales y fuera más difícil su captura.

15. En este contexto, el año 2004 se firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el INDECOPI y la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), asumiéndose compromisos para un trabajo conjunto que permitió consolidar la emisión de medidas en frontera.

16. Entre los compromisos adoptados debemos destacar la designación y acreditación de “veedores” por parte del INDECOPI en los almacenes temporales aduaneros quienes, conjuntamente con los veedores aduaneros, han asumido el encargo de examinar con prácticas de inteligencia el ingreso de mercancías con elevada incidencia de infracción en materia de propiedad intelectual, a partir de lo cual, y hasta hoy, se desarrolló un sistema de “alerta aduana”, lo que involucra una coordinación vía electrónica entre Aduanas y el INDECOPI que da lugar a que se pongan en conocimiento de los titulares las importaciones sospechosas a fin de que los titulares puedan formular sus denuncias ante el INDECOPI en plazos muy cortos para proceder a la incautación de mercancías con seguridad.

17. Estas coordinaciones entre el INDECOPI y la SUNAT han consolidado un sistema de cooperación bastante eficaz, con resultados exitosos en cuanto a incautaciones de material pirata y falsificado a un riesgo y costo sumamente inferior al que involucraba la realización de operativos en zonas de comercio. A manera de ilustración, podemos afirmar que en un período estimado de dos meses de intervenciones en terminales de almacenamiento aduanero, con un menor costo operativo y logístico, es posible –en promedio– incautar

material pirata y falsificado equivalente a lo que se decomisaba en el lapso de dos años en los operativos en zonas de comercio.

18. A las medidas descritas para la lucha contra las infracciones y delitos de PI se sumaron dos hechos fundamentales a destacar:

- en 2004, mediante la Ley 28289, se organizó la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros, la cual incluía la lucha contra la piratería y la falsificación, adoptando el nombre de Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería, la cual integra a 14 instituciones públicas y privadas en la lucha contra la falsificación, la piratería y el contrabando.
- En el año 2012, la lucha contra la piratería y la falsificación fue declarada de interés nacional (D. S N° 003 - 2012 – Produce) bajo un enfoque de intervenciones en frontera.

C. TERCERA FASE: ESTRATEGIA DE FOMENTO DEL COMERCIO LÍCITO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA CULTURA EN LA SOCIEDAD

19. El INDECOPI comprende que hablar de piratería y falsificación es enfrentar un problema con múltiples aristas que comprende factores de tipo legal, económicos, sociales y culturales, que deben ser tomados en cuenta como conjunto si es que se pretende enfrentar estos flagelos con éxito.

20. La experiencia nos demuestra que la acción punitiva del Estado, si bien es absolutamente necesaria y merece ser fortalecida, no es sin embargo suficiente.

21. La ocurrencia de comportamientos que vulneran los derechos de PI encuentra una explicación que no debe dejar de ser considerada bajo una perspectiva de mercado.

22. Desde esta perspectiva se puede afirmar que existe oferta de productos falsificados en la medida que existe demanda de los mismos. Bajo este enfoque se han formulado estrategias para la adopción de medidas estatales que permiten reducir la demanda de dichos productos a fin de afectar la oferta de los mismos. Al mismo tiempo se han formulado estrategias para afectar también la oferta, ofreciendo al sector que principalmente se dedica a la oferta de estos productos (microempresarios) facilidades para el desarrollo de comercio lícito, con base a sus propias marcas. Revisemos a continuación con mayor detalles estas medidas:

a) Medidas que afectan a la demanda de productos falsificados y pirateados

23. Aquí es fundamental responder a la pregunta de por qué un consumidor medio decide comprar un producto falsificado.

24. Una primera respuesta nos conduce a señalar que el motivo de dicha decisión se debe a que los productos no originales son percibidos como productos de menor costo. Un sujeto A, consumidor medio, pensará en su fuero interno lo siguiente: *“Si este producto falsificado cuesta menos que el producto original, entonces voy comprar el producto falsificado, para ahorrarme algunas monedas”*; sin embargo, este sujeto A no está considerando los costos que un producto falsificado puede acarrearle a mediano y largo plazo.

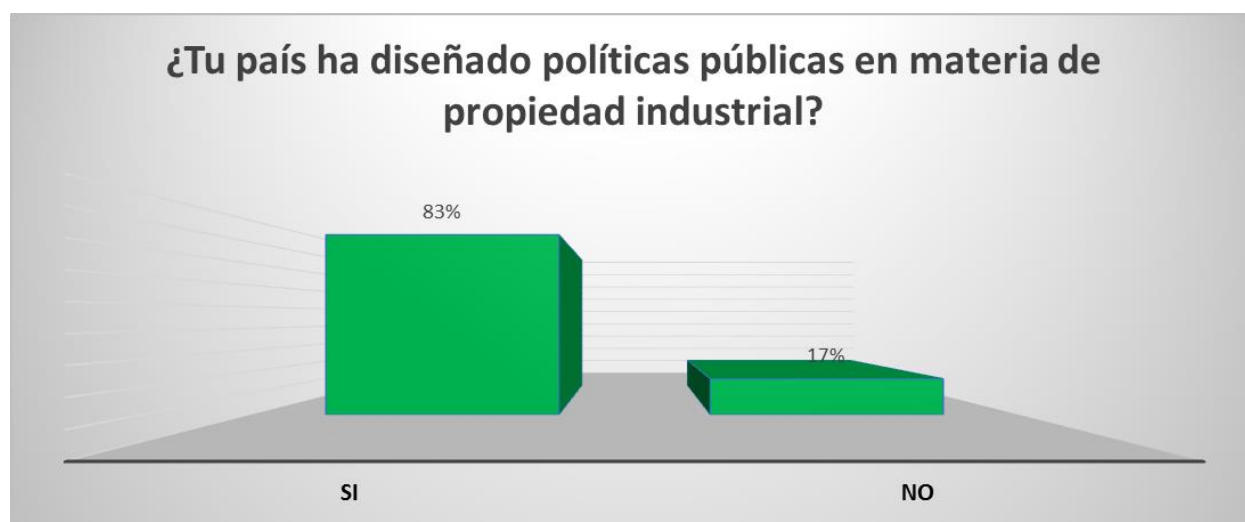
25. Así pues, a mediano plazo (e incluso a corto plazo), dependiendo del producto de que se trate, el producto falsificado tiende a ser de inferior calidad, de menor duración, poner en riesgo su salud o incluso su vida, etc., o a largo plazo, la venta de productos falsificados acarrea una menor recaudación tributaria, genera competencia desleal, desincentiva la inversión empresarial, genera desempleo o subempleo, etc.
26. Todos estos costos a que da lugar la compra de un producto falsificado no son advertidos en el corto plazo por el consumidor medio, básicamente porque no percibe los productos falsificados como generadores de dichos costos, a pesar de que en la práctica tarde o temprano todos estos costos le serán irremediabilmente trasladados.
27. Lo que tenemos entonces es un problema cultural, en donde el ciudadano medio no percibe que la falsificación o la piratería sea algo “malo”. En este sentido, lo que el INDECOPI ha comprendido es que, para combatir la falsificación de manera sostenible, se debe transformar primero la cultura del consumidor.
28. En este sentido, se ha comprendido también que, para transformar positivamente la cultura de una sociedad, se debe educar. Desde este enfoque, se tiene en claro que la educación a temprana edad resulta fundamental para generar en el país una cultura de respeto a la PI. Las nuevas generaciones que hoy se encuentran en edad escolar pueden ser educadas en los correctos niveles de tolerancia que estas prácticas deberían tener. En palabras del psicólogo infantil, psicoterapeuta y educador Hiam Ginott: *“Los niños son como cemento fresco: cualquier cosa que caiga sobre ellos deja una huella”*.
29. Ha sido precisamente bajo esta orientación que, en el marco de la Comisión de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería, el Ministerio de la Producción (órgano que preside la referida Comisión) suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Educación para incluir en el currículo escolar, a nivel de secundaria, asignaturas que abordarán los temas de cultura de respeto a la PI y la cultura tributaria.
30. Este año se ha puesto en marcha este Plan Educativo, modificando el currículo escolar de 70 escuelas públicas de Lima y Callao, con un alcance de 50.000 alumnos, habiendo el INDECOPI iniciado un intenso programa de capacitación a profesores de dichas escuelas. La meta para el año 2021 es introducir el nuevo currículo escolar a nivel nacional.
- b) Medidas que afectan a la oferta de productos falsificados y piratas
31. La experiencia nos muestra que una forma de afectar a la oferta de productos falsificados es promover emprendimiento con marcas originales, acercando los beneficios del registro de las marcas a las mypes, que son el motor de la economía del país.
32. De hecho, la mayor cantidad de registros marcarios provienen actualmente de la mediana y gran empresa nacional y del extranjero. Hemos asumido el desafío de convertir a las mypes en dueñas de sus propias marcas. Para ello se ha implementado una Plataforma de Asesoría Empresarial, la misma que tiene por objeto brindar acompañamiento técnico a los emprendedores en la mejor manera de elegir y registrar sus marcas.
33. Es decir, nuestro objetivo es hacer que el registro de marca, que hasta ahora ha sido distante para muchos emprendedores debido a su complejidad y especialización, les resulte amigable. Si cada vez más mypes se convierten en propietarias de marcas, habremos ampliado la base de emprendedores que, antes de estar atentos en qué momento se desarrolló una nueva marca exitosa para copiarla, tendrán la preocupación de pensar e invertir en sus propias marcas.

II. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS PAÍSES DEL IBEPÍ

34. En noviembre de 2017, en un taller organizado por el Programa Iberoamericano de Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo (IBEPÍ)¹ sobre la observancia de derechos en materia de signos distintivos que tuvo lugar en Lima, se facilitó el intercambio de experiencias entre los países miembros del IBEPÍ (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay) en relación con sus sistemas de observancia de la PI. Durante el taller se consideraron, entre otros, aspectos los siguientes: i) la articulación entre aliados estratégicos (oficinas nacionales de propiedad industrial, aduanas, policía, fiscalías, jueces, gobernantes, legisladores); ii) leyes tipo sobre medidas cautelares y en frontera; experiencias de observancia en entorno digital; iii) formalización de mypes facilitando el acceso a los beneficios del registro de marcas (acompañamiento técnico y reducción de costos de registro); iv) educación a nivel escolar para el desarrollo de una nueva cultura de respeto por la propiedad intelectual (PI) y v) mejores prácticas sobre tratamiento de bienes incautados (donación y destrucción). A ese respecto, el intercambio de información en esa reunión contribuyó a determinar los elementos esenciales que podrían formar la base de una política pública armonizada sobre observancia en Iberoamérica. Los debates se basaron en las respuestas a un cuestionario detallado que se proporcionó a los participantes antes del taller. En los párrafos siguientes se resumen las respuestas al cuestionario, con lo que se ofrece un panorama general de los sistemas de observancia en los países del IBEPÍ.

A. POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

35. Un primer aspecto explorado es el relacionado con la existencia de políticas públicas en materia de propiedad intelectual. En este tópico se pudo advertir el siguiente resultado en las encuestas:



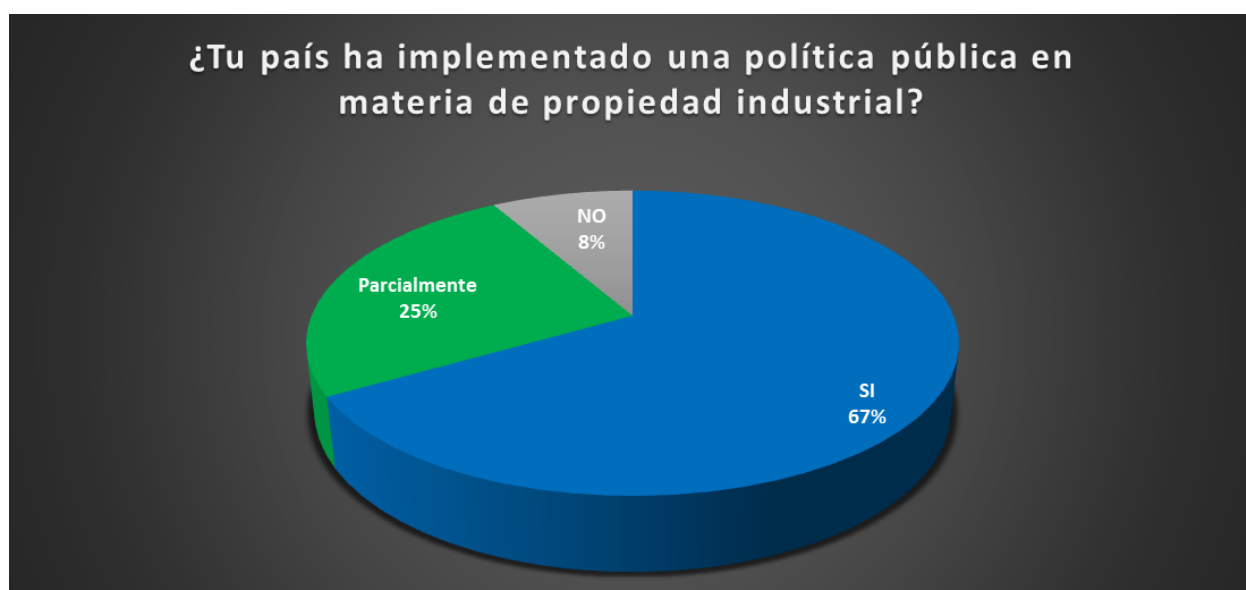
36. Según se observa, la mayoría de países encuestados (83%) afirmó contar con políticas públicas en materia de propiedad industrial.

37. Asimismo, la mayoría de países (91%) respondió que contaba con políticas públicas en materia de observancia (lucha contra la falsificación):

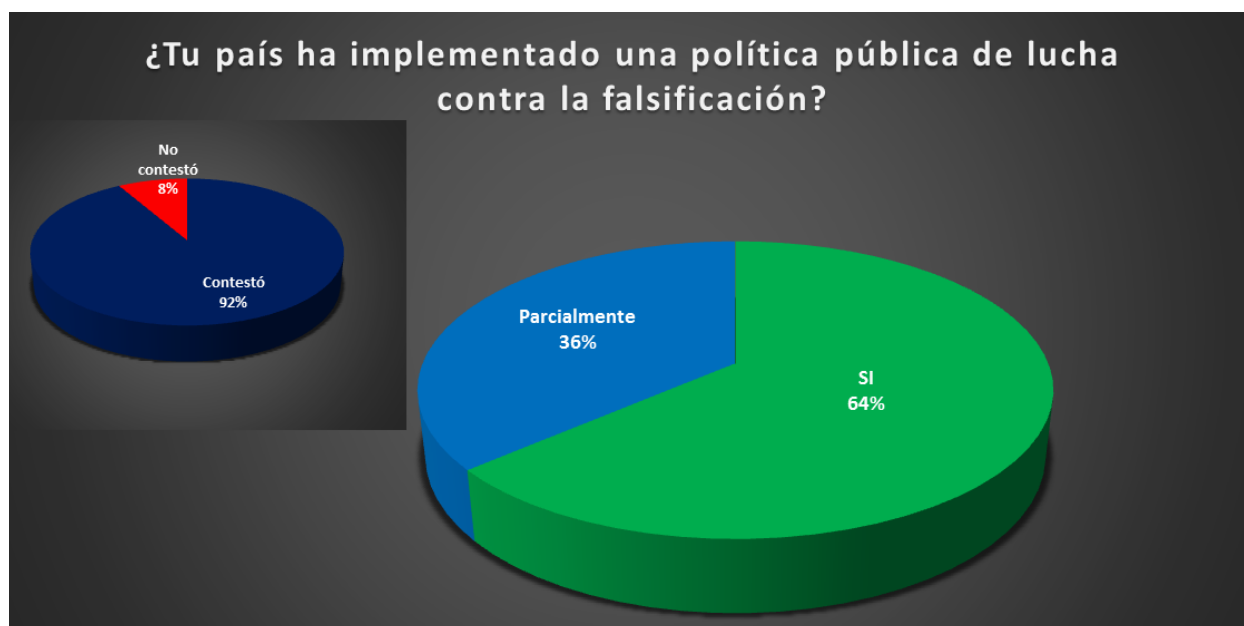
¹ Cabe hallar más información sobre el IBEPÍ en: <http://www.ibepi.org>.



38. Cabe destacar que las cifras porcentuales se redujeron cuando los países fueron preguntados acerca de si dichas políticas habían sido implementadas. Así pues, respecto de las políticas públicas en materia de propiedad industrial, el 67% respondió que sí se implementaban.



39. Por su parte, en cuanto a la implementación de las políticas públicas en materia de observancia (lucha contra la falsificación), el porcentaje decayó al 64%.

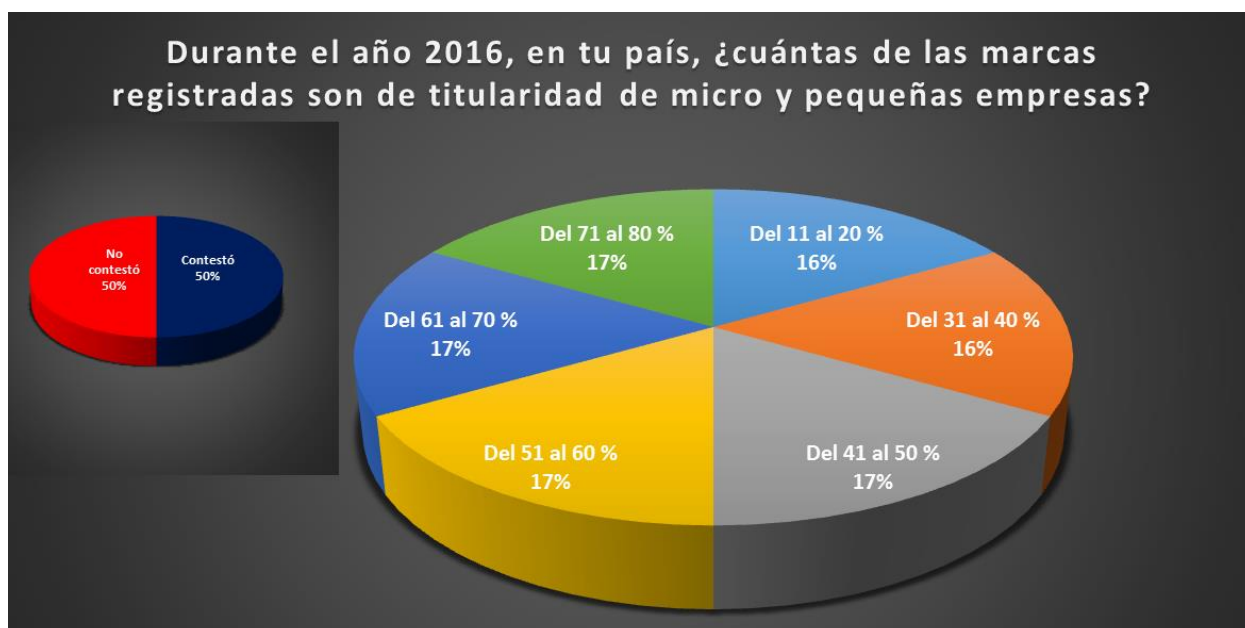


40. Cabe destacar que se pudo advertir que la noción de política pública no necesariamente estaba referida a una herramienta que contenía lineamientos generales que orientaban el accionar de todo el Estado para el logro de objetivos específicos en PI, sino que estaba más bien relacionada con el desarrollo de planes estratégicos de las instituciones a cargo de la protección de los derechos de PI.

41. En dicho sentido se identificó como una oportunidad de mejora la necesidad de desarrollar en el marco del IBEPI las bases de un modelo de políticas públicas de PI que involucrase en nuestros respectivos países a todas las instituciones públicas y privadas a las que les concernía la propiedad intelectual.

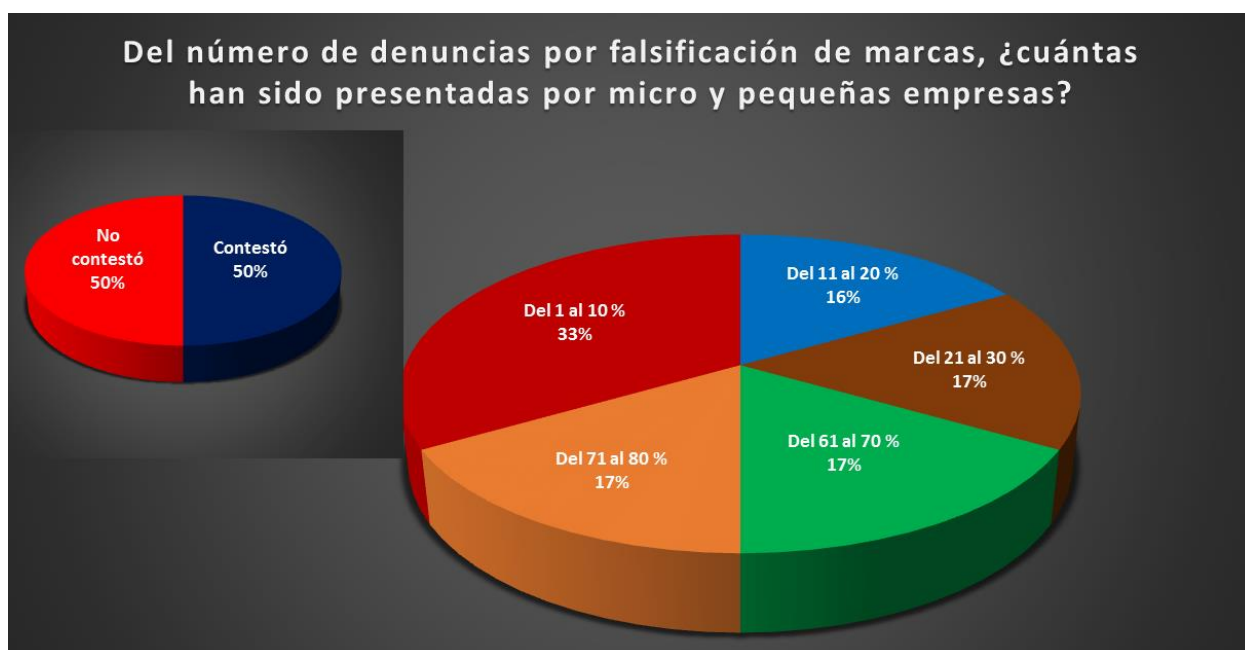
B. POLÍTICA RESPECTO DE MYPES (MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS)

42. Del total de países encuestados, solo la mitad dio respuesta a la pregunta acerca del porcentaje de marcas registradas a nombre de mypes. De este universo reducido se pudo conocer que el 32% de las respuestas aseguró que entre un 11% al 40% de los registros de marca en sus países respectivos correspondía a mypes, mientras que un 34% de los encuestados respondió que entre un 61% al 80% de los registros correspondían a dicho sector (mypes).



43. Los porcentajes antes señalados responden en algunos casos a la adopción de medidas de promoción por parte del Estado. Así, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde el porcentaje de mypes con registro de marcas es el mayor del IBEPI (entre el 71 y 80%), en el conversatorio se explicó que ello se debía a la política de reducción de tasas de registro a favor de las mypes, la cual es del orden del 25%. En el caso de Guatemala, país que respondió que su registro estaba compuesto por un 61 a 70% de titulares del sector mype, explicó que este importante nivel no se debía a beneficios de reducción de tasas, sino a una política de acompañamiento técnico a las mypes, lo que incluía, por parte del Ministerio de Economía, el *marketing* a través de una universidad privada.

44. Una pregunta adicional que generó importantes reflexiones ha sido la de identificar un porcentaje de mypes denunciadas por infracciones a la propiedad industrial. En este caso se pudo apreciar lo siguiente:

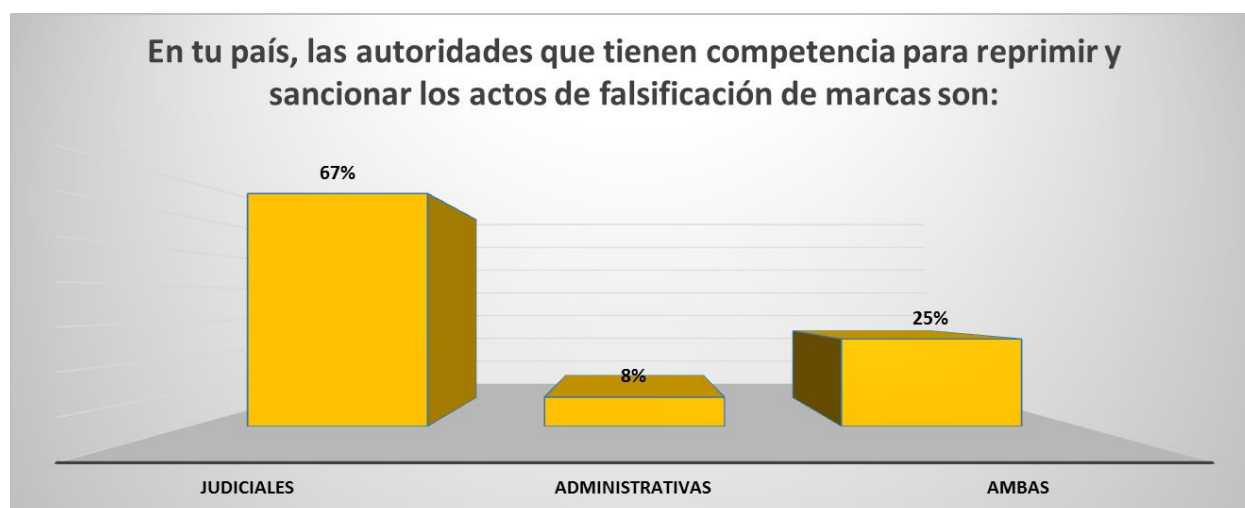


45. Del cuadro anterior se puede concluir que el 67% de los países del IBEPi reconoce que entre el 51% y 100% de los infractores denunciados corresponde al sector mype, cifra por demás preocupante.

46. En este contexto se ha podido corroborar la necesidad de desarrollar políticas de facilitación del registro a favor de las mypes como un mecanismo de favorecer su inserción en el comercio formal y lícito, ya sea ordenando medidas de reducción de tasas o desarrollando acciones de acompañamiento técnico para la facilitación del registro, dado que existe un grado de correlación entre el hecho que las mypes son alcanzadas mayoritariamente por el Estado en su papel de denunciadas, antes que por su rol de titulares de registros.

C. AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA OBSERVANCIA

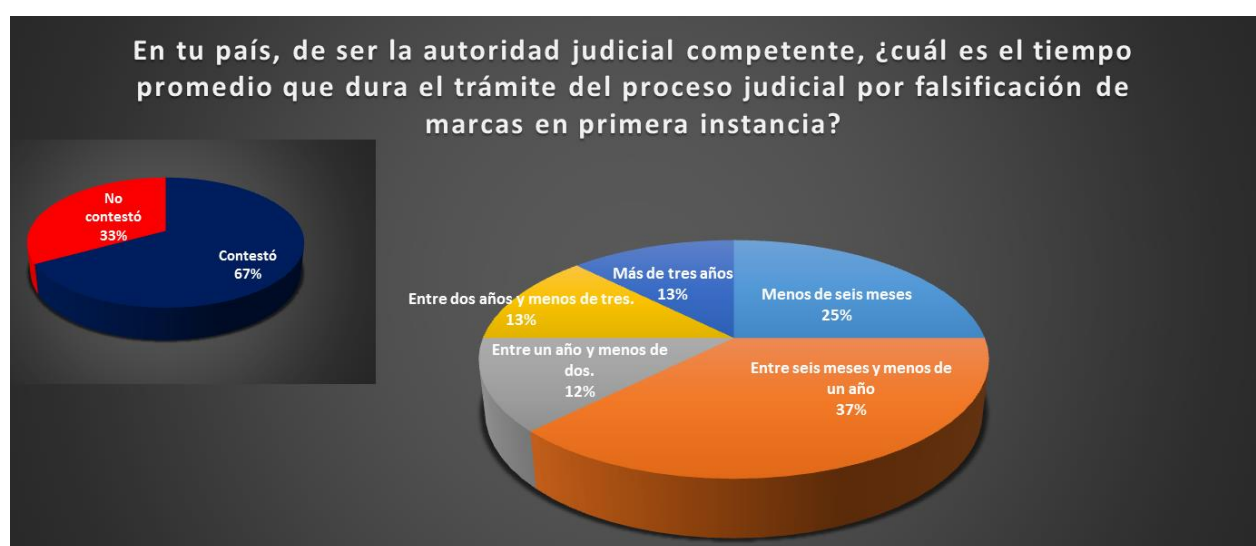
47. Si bien un denominador común de las diferentes oficinas de los países del IBEPi encargadas del registro de marcas es que son autoridades administrativas, no ocurre necesariamente lo mismo cuando se trata de identificar la autoridad encargada de la observancia de estos derechos. Preguntados los países del IBEPi sobre el particular, estas fueron sus respuestas:



48. Tal como se puede apreciar, en el 67% de países encuestados la autoridad encargada de la observancia es exclusivamente de tipo judicial y solo el 8% es exclusivamente

administrativa; sin embargo, el 25% de los países respondió que la observancia se encuentra a cargo tanto de autoridades judiciales como de autoridades administrativas. Es decir, de los 13 países que conforman el IBEPI, solo 3 países poseen un sistema mixto.

49. La determinación del tipo de autoridad es relevante, habida cuenta de que la duración de un proceso judicial de falsificación de marcas (en primera instancia) no es la misma que la que irroga un procedimiento administrativo. En la encuesta se pudo reflejar esta diferencia:



50. Como se puede apreciar, solo el 25% de países respondió que los procesos judiciales de falsificación de marcas (en primera instancia) tarda menos de seis meses en resolverse, mientras que los procedimientos administrativos en dicha temática se resuelven en el 40% de los casos en menos de seis meses.

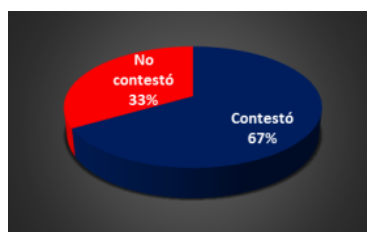
D. MEDIDAS LEGALES

a) Medidas cautelares

51. Las encuestas pudieron explorar la capacidad de intervención de las autoridades de observancia en los países del IBEPI. En primer lugar, fue posible advertir que el 86% de los países encuestados contaban con facultades para el dictado de medidas cautelares.

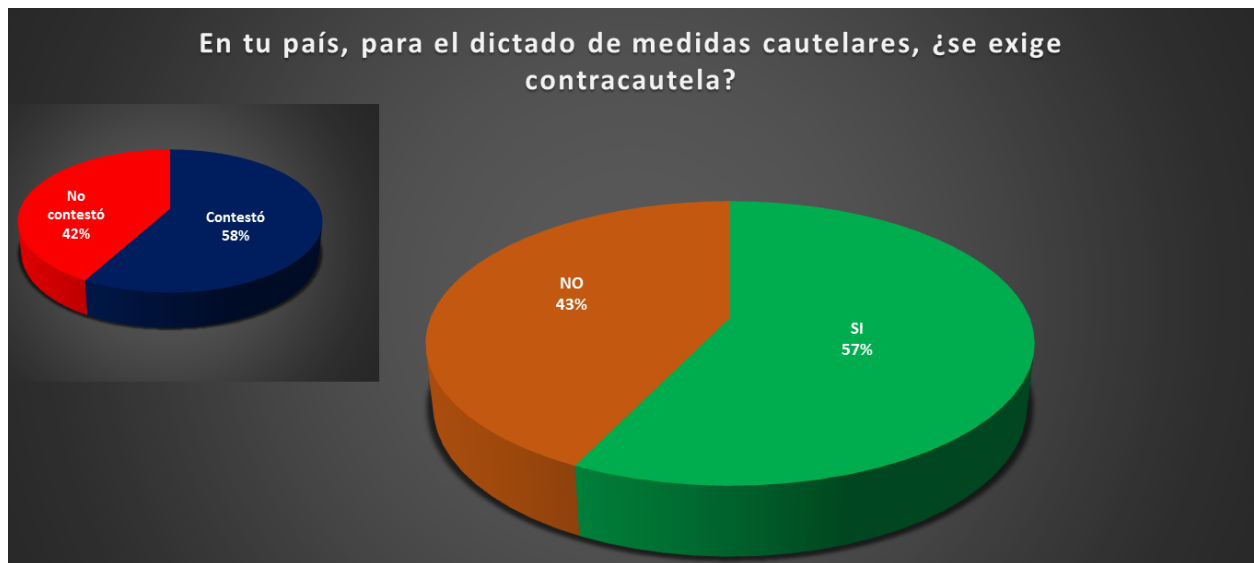


52. Luego fue posible advertir que en todos los países del IBEPI las autoridades de observancia pueden disponer el comiso de la mercadería presuntamente infractora, mientras que solo el 38% cuenta con una amplia gama de modalidades de medidas cautelares, tales como el comiso, la inmovilización, el cese de uso, el cese de importación, el cese de exportación, el retiro de los productos del mercado y el retiro de la publicidad.



En tu país, ¿qué medidas cautelares se pueden ordenar en vía administrativa?						
Comiso de mercadería	Comiso de mercadería Cese de uso Cese de importación Cese de exportación Retiro de productos del mercado Otras	Comiso de mercadería Inmovilización de mercadería	Comiso de mercadería Inmovilización de mercadería Cese de uso Cese de importación Cese de exportación Retiro de productos del mercado Sólo retiro de publicidad	Comiso de mercadería Inmovilización de mercadería. Cese de importación Cese de exportación Otras : Son todas medidas tomadas en aduanas.	Otras: Esta materia únicamente se dirige en el poder judicial y contempla la posibilidad de medidas cautelares	Todas las anteriores
12.5%	12.5%	12.5%	25%	12.5%	12.5%	12.5%

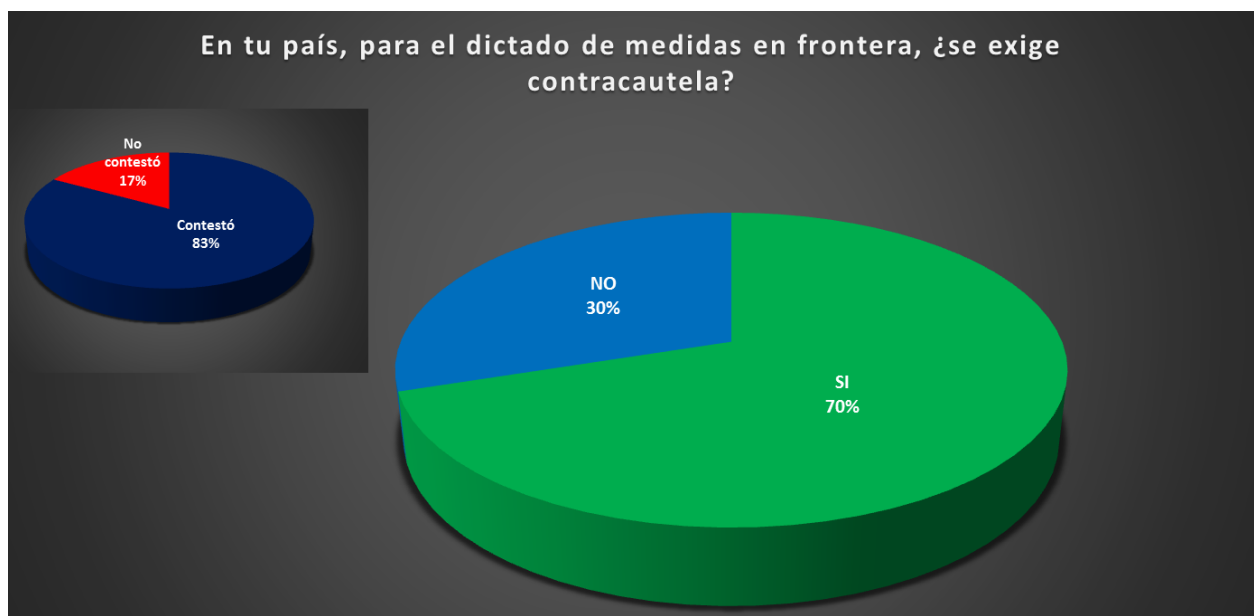
53. De otro lado se dio a conocer un aspecto sumamente importante, como es el hecho de que en los países del IBEPI se exige, como requisito para el dictado de medidas cautelares, el otorgamiento de contracautela o garantía por parte del titular solicitante de la medida. El 57% de los países exige contracautela.



54. Esta información pone de relieve las dificultades que puede experimentar un titular de derechos de marca que solicite ante la autoridad el dictado de medidas cautelares, considerando el hecho de que el ofrecimiento de una garantía de este tipo puede acarrear costos (tiempo de obtención y costos financieros) lo suficientemente elevados como para dificultar el cumplimiento de este requisito oportunamente.

b) Medidas en frontera

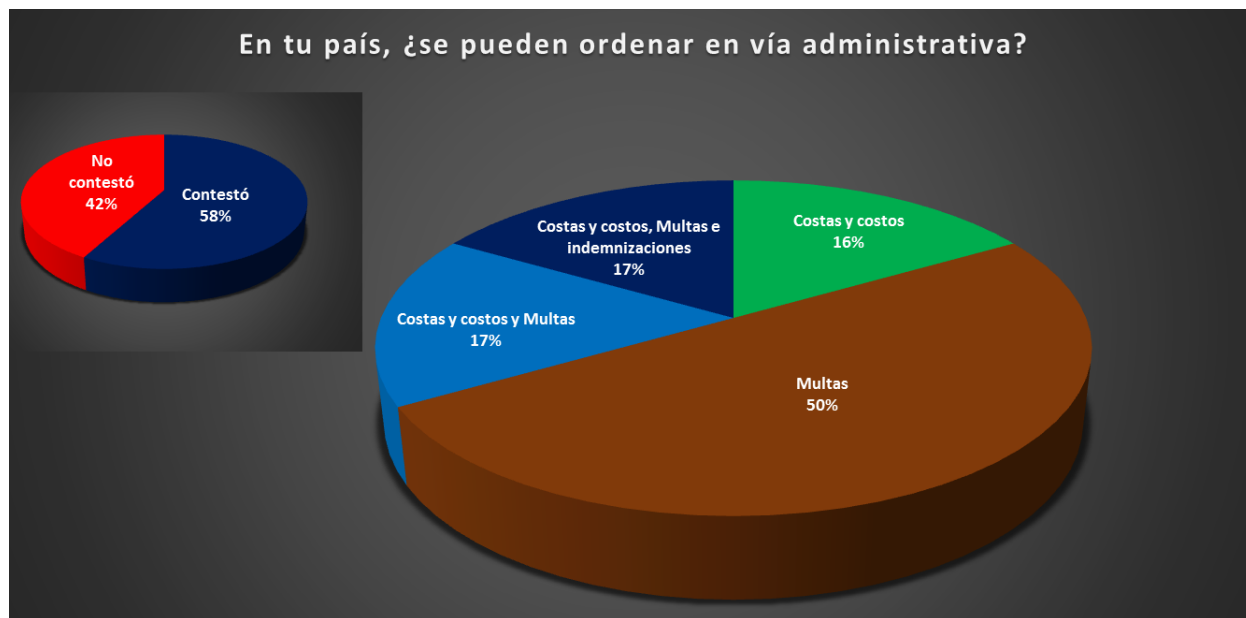
55. Por su parte, en lo que respecta a las medidas en frontera, se pudo observar que, al igual que en el Perú, la gran parte de países del IBEPI (70%) exige el otorgamiento de contracautela.



56. En el Perú esta exigencia explica la inexistencia de medidas en frontera dictadas a instancia de parte, circunstancia que se repite en cada uno de los países donde se exige este requisito.

c) Medidas definitivas

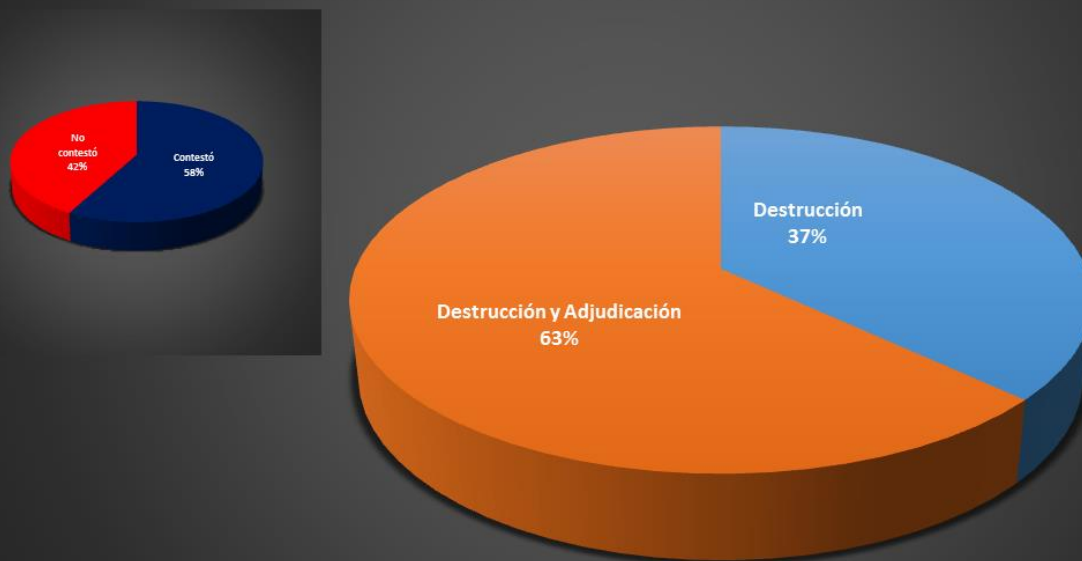
57. Entre las medidas definitivas que se pueden ordenar en los países del IBEPÍ se pudo observar que el 50% de los encuestados dicta exclusivamente sanciones de multa, mientras que el 16% solamente puede imponer costas y costos. Un 17% en cambio puede imponer multas y costos y costas, mientras que el 17% puede establecer costas y costos, multas e indemnizaciones.



E. DESTINO FINAL DE LOS BIENES INCAUTADOS

58. Uno de los problemas que se identificó en el Foro del IBEPÍ fue el relacionado con los costos que las autoridades deben asumir por el almacenaje de los bienes incautados y el destino de los mismos. En el conversatorio fue posible conocer que estos costos son principalmente asumidos por las autoridades y no, como en el caso peruano, por los denunciados/titulares de los derechos de PI. Esta problemática se agravaba por el hecho que en el 37% de los países solo es legalmente posible destruir.

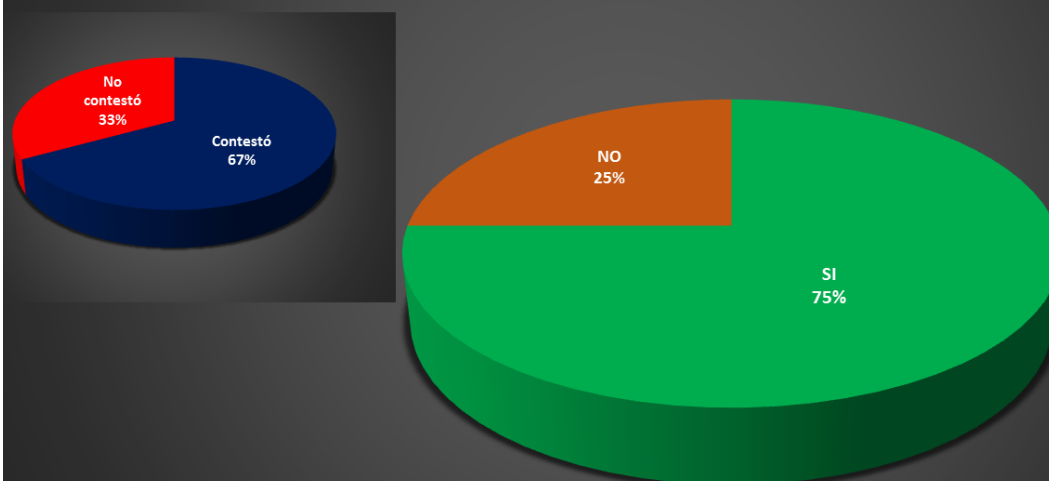
En tu país, de proceder el decomiso de mercaderías falsificadas, ¿cuál es su destino final?



F. EJECUTORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

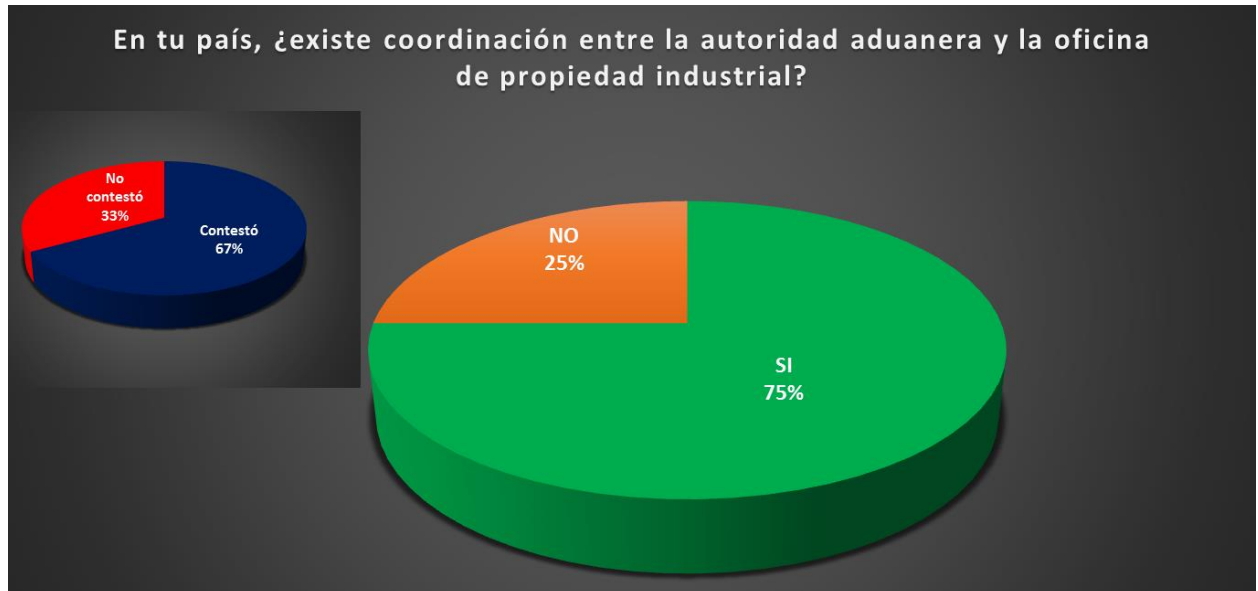
59. Un aspecto de gran importancia fue el conocer si las autoridades de observancia del IBEPi cuentan con facultades para hacer cumplir –ellas mismas- sus resoluciones. A partir de las encuestas y del conversatorio se supo que el 25% de las autoridades de observancia no puedan ejecutar sus propias resoluciones, debiendo recurrir al Poder Judicial para hacerlas valer.

En tu país, ¿la autoridad administrativa tiene la facultad para ejecutar sus propias resoluciones?



G. ARTICULACIÓN

60. Finalmente, un aspecto medular a destacar en las acciones de observancia es el nivel de coordinación que existe entre las autoridades aduaneras y las oficinas de propiedad industrial. Aquí fue posible identificar un preocupante 25% de países que informó sobre la ausencia de coordinación entre estas autoridades.



MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS POR LA OFICINA COREANA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y PROTECCIÓN DE SECRETOS COMERCIALES

*Contribución preparada por el Sr. Taeyoung Lee, director adjunto, División de Asuntos Multilaterales de la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), Daejeon (República de Corea)**

RESUMEN

Es cada vez más frecuente que la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) aplique medidas administrativas en respuesta a las prácticas de competencia desleal y en defensa de los derechos e intereses de los consumidores. En enero de 2017 y abril de 2018, la República de Corea introdujo enmiendas en su Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales, en un esfuerzo por prevenir la competencia desleal. Mediante estas enmiendas se amplió tanto el alcance de lo que cabe considerar un acto de competencia desleal, como la autoridad conferida a la KIPO para la investigación de casos de presuntas prácticas de competencia desleal y la formulación de recomendaciones correctivas. Esta contribución contiene una descripción de las enmiendas recientes y de las competencias de la KIPO y, a través de dos estudios de casos recientes, ilustra el creciente empeño de la Oficina por corregir actos de competencia desleal.

I. EL MARCO JURÍDICO: LA LEY DE PREVENCIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

1. La Ley de Prevención de la Competencia Desleal y Protección de Secretos Comerciales (Ley de Prevención de la Competencia Desleal), confiere a la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO) la autoridad para investigar determinados tipos de prácticas de competencia desleal y recomendar medidas correctivas si considera que el orden del mercado ha sido quebrantado. Las enmiendas aportadas en enero de 2017 a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal extienden el alcance de estas competencias que ahora también abarcan los actos en los que se imita la apariencia de un producto existente, cuyo desarrollo ha precisado de la inversión de tiempo, dinero o esfuerzo por parte de otra persona. "Apariencia" se refiere a la forma, imagen, color, o pulido de un producto o a cualquier combinación de estos, conforme se define en el artículo 2.1)i).

2. En abril de 2018, la Ley de Prevención de la Competencia Desleal se volvió a enmendar para evitar el uso no autorizado de ideas divulgadas en las relaciones comerciales, a través, por ejemplo, de consultas sobre transacciones, propuestas, licitaciones o concursos. Además, la Ley enmendada prohíbe las imitaciones de la apariencia general (imagen comercial) de un lugar de negocios, como los rótulos o el diseño interior o exterior de un punto de venta. La KIPO tiene autoridad para investigar ambos tipos de competencia desleal y formular recomendaciones al respecto.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

A. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

3. Los párrafos a continuación describen con más detalle los principales artículos de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal que guardan relación con los dos estudios de casos utilizados para ilustrar el modo en que las enmiendas han influido en las medidas administrativas.

a) Inducir a confusión entre distintas entidades comerciales

4. En virtud del artículo 2.1)b) de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, es acto de competencia desleal inducir a confusión con las instalaciones o actividades comerciales de otra persona, mediante el uso de marcas idénticas o similares al nombre, nombre comercial, o emblema de esa otra persona, o cualquier otra marca representativa de un negocio ajeno que goce de gran notoriedad en la República de Corea. Mediante la enmienda de abril de 2018 se aclara que las "otras marcas representativas de un negocio ajeno" incluyen tanto los métodos de venta de productos o prestación de servicios, como la apariencia general de las instalaciones del negocio, por ejemplo, los rótulos y el diseño exterior o interior.

b) Imitación de la apariencia de un producto

5. De conformidad con el artículo 2.1)i) de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, es acto de competencia desleal vender, prestar, exhibir para la venta o préstamo, o importar y exportar productos que copien la apariencia de los fabricados por otra persona. La copia de la apariencia puede estar relacionada con la forma, la imagen, el color, o el pulido del producto o cualquier combinación de estos. Ese acto no se considera acto de competencia desleal si se realiza más de tres años después del primer desarrollo del producto original o si es la apariencia convencional de los productos de esa índole.

c) El uso no autorizado de las ideas ajenas que tengan valor económico

6. Conforme con el artículo 2.1)j) de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, también se considera acto de competencia desleal el uso fraudulento de las ideas técnicas o comerciales con valor económico de otra persona, y se hayan obtenido en el transcurso de negociaciones comerciales (incluidas propuestas, licitaciones o consultas sobre transacciones), con objeto de conseguir ganancias comerciales en beneficio propio o de terceros, o entregárselas a un tercero para su uso. No obstante, el aprovechamiento de las ideas ajenas no constituye un acto de competencia desleal, cuando la parte que las obtuvo ya las conocía o si son ampliamente conocidas en la industria concernida.

B. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

a) Artículo 7 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal: Investigación de los presuntos actos de competencia desleal

7. Cuando sea necesario determinar si se ha cometido un acto de competencia desleal conforme con lo previsto en el artículo 2.1) (con excepción de los incisos h) y k)), o una infracción con arreglo a lo estipulado en el artículo 3 o 3-2.1) o 3-2.2) de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, y cuando sea imposible comprobarlo de otro modo, el comisionado de la KIPO puede ordenar a un funcionario público que penetre en las instalaciones comerciales o de fabricación, con objeto de examinar los documentos, los libros o los productos pertinentes o recoger la cantidad mínima de productos necesarios para las pruebas e inspecciones.

b) Artículo 8 de la Ley de Prevención de la Competencia Desleal: Recomendaciones para corregir las violaciones

8. Si se comprueba que se ha cometido el presunto acto de competencia desleal, el comisionado de la KIPO puede formular una recomendación correctiva conminando al infractor a cesar el acto ilegal o a eliminar o destruir la marca infractora en un plazo determinado que no exceda los 30 días.

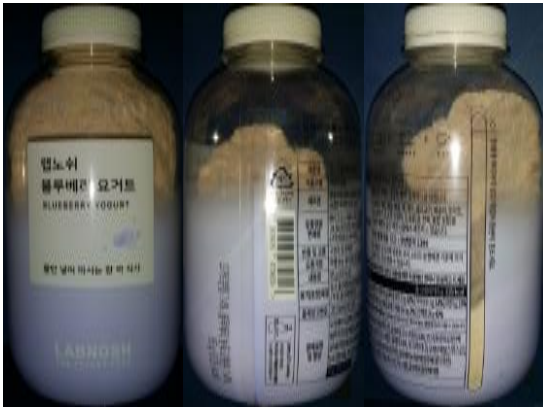

9. Con el apoyo de la División de Investigación de la Propiedad Intelectual adscrita a la Oficina de Protección de la Propiedad Intelectual y Cooperación Internacional, la KIPO puede investigar, informar y consultar sobre las presuntas prácticas de competencia desleal, permitir que se escuchen las distintas opiniones, formular recomendaciones correctivas, imponer multas administrativas y presentar denuncias ante la policía o la fiscalía. En caso de que estas últimas establezcan que se trata de un acto de competencia desleal, el infractor puede verse condenado a una pena de cárcel de hasta tres años, o al pago de una multa que no supere los 30 millones de KRW.

II. ESTUDIOS DE CASOS DE MEDIDAS ADMINISTRATIVA ADOPTADAS POR LA KIPO

A. EL CASO DE LABNOSH (IMITACIÓN DE LA APARENCIA DE UN PRODUCTO)

a) Antecedentes

10. En agosto de 2017, la KIPO tuvo conocimiento de que la empresa emergente "A" que producía el Labnosh, un sustituto alimenticio en polvo, se veía perjudicada por una presunta imitación directa de ese producto perpetrada por el fabricante "B" y el minorista "C".

Producto existente	Imitación del producto
	

11. Para tratar este asunto, la KIPO entrevistó a ambas partes e investigó al fabricante del envase del producto. Asimismo, solicitó la opinión de varios expertos, incluidos profesores, abogados, representantes de la industria del diseño, examinadores de la KIPO y jueces administrativos.

b) Hallazgos y resultados

Ámbito de la apariencia del producto: necesidad de tener un concepto integral

12. Conforme con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de la República de Corea, el envase y el embalaje de un producto pueden considerarse parte de su apariencia. Cuando se copia el envase o el embalaje integral de un producto, el resultado puede identificarse sustancialmente como una imitación del mismo.

13. El recipiente que contenía el sustituto alimenticio en polvo Labnosh llevaba una etiqueta que no podía considerarse por separado. Por lo tanto, el envase, la etiqueta y el contenido del producto se ponderaron conjuntamente en la decisión administrativa que determinó la existencia de una imitación de la apariencia del producto.

Utilización del producto: uso

14. En lo atinente a productos que imitan la apariencia de los fabricados por otra persona, la Ley de Prevención de la Competencia Desleal considera acto de competencia desleal la venta, el préstamo o la oferta para la venta o el préstamo, la exportación y la importación de la imitación del producto. En este caso, la KIPO descubrió que el minorista "C" había comprado los productos presuntamente infractores al fabricante "B" para venderlos en puntos de venta físicos y en sitios web de comercio electrónico.

Excepción por actos cometidos más de tres años después del desarrollo del producto original: no aplicable

15. El primer diseño del envase de Labnosh se entregó el 8 de septiembre de 2016, y el producto final con el sustituto alimenticio en polvo comenzó a venderse el 12 de septiembre de 2016. Por ende, no habían pasado tres años desde la entrada en el mercado del producto original. En consecuencia, la excepción no era aplicable en este caso.

Apariencia convencional en productos comparables: no aplicable

16. Antes del lanzamiento del Labnosh, los sustitutos alimenticios en polvo se distribuían en otras formas de embalaje, como en bolsitas individuales y en recipientes a granel. Por lo tanto, se consideró que la apariencia general del envase y embalaje del producto Labnosh no era la convencional para productos comparables, ni la única forma disponible para facilitar el funcionamiento del producto.

Apariencia del producto: imitación

17. Se consideró que no solo los elementos individuales, como el envase, la etiqueta y el contenido del producto del fabricante "B" presentaban un parecido considerable con los del Labnosh, sino que la apariencia general era también muy similar. Es probable que el producto infractor nunca hubiera tenido esa apariencia, de no haber existido previamente el producto principal Labnosh. Pese a pequeñas diferencias, las principales características del diseño del producto eran semejantes. Además, con arreglo a la jurisprudencia establecida, cuando los productos objeto de examen presentan similitudes importantes, en la decisión final se suele dar por sentado que existe intención de imitar.

Recomendación correctiva


18. Para proteger los beneficios de la empresa emergente "A", fabricante del producto original, de los perjuicios causados por los productos de imitación, la KIPO recomendó que el fabricante "B" y el minorista "C" interrumpieran la producción y la venta de las imitaciones en un plazo máximo de 30 días.

B. EL CASO DE LOS JUEGOS OLÍMPICO DE INVIERNO DE PYEONGCHANG E (INDUCIR A CONFUSIÓN ENTRE DISTINTAS ENTIDADES COMERCIALES)

a) Antecedentes

19. Se denunció ante la KIPO un caso relacionado con los signos comerciales de la empresa de comunicaciones por móvil "D" que podían prestarse a confusión con los de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang de 2018. Tres de las principales empresas de radiodifusión patrocinadas por la empresa "D" habían retransmitido campañas con signos idénticos o similares a los utilizados por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018 y los Juegos Paralímpicos de Invierno (en adelante, el Comité).

20. El Comité pidió a la KIPO que investigara si la publicidad de "D" constituía una práctica de competencia desleal al provocar confusión respecto del origen de las actividades comerciales.

Signos comerciales del Comité	Signos comerciales de la empresa "D"
<p>PYEONGCHANG 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Yuna Kim", "PyeongChang 2018", "Eventos Deportivos Olímpicos Oficiales", "Medalla PyeongChang", "Para 4 años...", "Equipo nacional", "Deportes de invierno", etc. - Textos e imágenes conexos de la empresa "D": "Bienvenidos al 5G Corea", etc. 

b) Hallazgos y resultados

Marcas asociadas a empresas ajenas

21. Conforme con los precedentes judiciales, el concepto de marca no se limita necesariamente a la imagen de marca o los emblemas. Por consiguiente, una marca asociada a las actividades del Comité puede incluir derechos de PI registrados o ampliamente conocidos que protegen a mascotas, lemas y emblemas de los Juegos Olímpicos de PyeongChang, así como elementos que evocan eventos relacionados con esas olimpiadas, como los juegos olímpicos de invierno anteriores y los mensajes conexos.

Uso de elementos idénticos o similares

22. La publicidad de la compañía "D", que se emitió desde diciembre de 2017 hasta enero de 2018, incluía mensajes relacionados con las olimpiadas e inspirados en los principales deportes olímpicos de invierno, como el snowboard y el esquí. Contaba, asimismo, con la colaboración de la embajadora honoraria de los Juegos Olímpicos, Yuna Kim, y de un miembro del Equipo Olímpico Nacional de Corea, Sungbin Yun. Además, "D" usaba frases que evocaban los Juegos Olímpicos. Así, al comparar el contenido publicitario de KT, la mayor empresa patrocinadora del Comité, y el de su competidora "D", era difícil discernir cuál era la auténtica patrocinadora.

Acto de causar confusión

23. Con arreglo a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de la República de Corea, la confusión puede interpretarse tanto en términos restringidos como en términos amplios. Puede darse confusión cuando una entidad comercial se confunde con otra, y también cuando existe ambigüedad respecto de la eventual relación entre las entidades comerciales, ya sea administrativa, institucional, financiera o contractual. Así "D" se aprovechó de los esfuerzos desplegados por el Comité, en detrimento de las actividades comerciales de este.

Decisión final sobre la competencia desleal

24. La publicidad de "D", podía inducir a los consumidores a dar por sentada la existencia de una relación institucional, financiera o contractual entre "D" y el Comité. Al confundir a los consumidores de ese modo, "D" se aprovechaba de la credibilidad del Comité y del interés que despertaba en los clientes. Así engañaba al público pues sugería que contaba con el apoyo financiero del Comité y que tenía los derechos para publicitar el evento mediante el uso del logotipo olímpico y otros elementos evocadores de los Juegos Olímpicos. Cuando se calificaron los anuncios como un acto de competencia desleal, se tomaron en cuenta la frase "Apoyando a 2018 PyeongChang con Yuna Kim" y la presentación de los eventos deportivos oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno. De ese modo, "D" se aprovechó de los esfuerzos desplegados por el Comité, en detrimento de las actividades comerciales de este.

Recomendaciones correctivas

25. Al causar confusión respecto de las actividades institucionales del Comité, "D" había cometido un acto de competencia desleal. Por consiguiente, la KIPO formuló recomendaciones correctivas a "D" para que suspendiera la emisión de su campaña basada en el "patrocinio" olímpico o que modificara o eliminara las marcas publicitarias relacionadas con sus servicios. La Ley de Prevención de la Competencia Desleal concede un plazo de hasta 30 días para efectuar las debidas correcciones. Sin embargo, habida cuenta de la inminencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la KIPO ordenó que la corrección se llevara a cabo en los tres días posteriores a la fecha de la recomendación.

III. PLANES DE CARA AL FUTURO

26. En aras de una mayor eficacia en la prevención de la competencia desleal, la KIPO tiene previsto imponer medidas correctivas y sanciones en caso de incumplimiento. Se organizarán sesiones informativas para las principales empresas y los funcionarios públicos interesados, con el fin de presentarles la legislación y los contenciosos relacionados con la observancia, y dar a conocer la Ley de Prevención de la Competencia Desleal. Se publicarán materiales promocionales que ayuden a distinguir entre productos genuinos y de imitación; estos materiales se difundirán entre el público en general al objeto de facilitar a los ciudadanos los conocimientos que les permitan informar de presuntos casos de competencia desleal.

INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO PENAL DE CASOS DE INFRACCIÓN DE PI EN LA REPÚBLICA DE COREA

*Contribución preparada por el Sr. Donghwan Shin, fiscal y consejero jurídico principal, División de Asuntos Jurídicos Internacionales, Ministerio de Justicia, Seúl (República de Corea)**

RESUMEN

El Ministerio de Justicia y el Ministerio Público de Corea coordinan la investigación y el procesamiento de delitos contra la propiedad intelectual (PI). En Corea, los fiscales se encargan de las investigaciones penales, así como de los casos de infracción de PI que le son remitidos por la policía y la Policía de Investigación Especial (SIP). En los procedimientos penales, los fiscales, instruyen y proporcionan asesoramiento jurídico a otras instancias y colaboran con ellas y, a su entera discreción, solicitan órdenes judiciales de los tribunales. Puesto que el acopio de pruebas constituye una parte esencial de toda investigación, en los casos de infracción de la propiedad intelectual se recurre con frecuencia a las órdenes de búsqueda y captura y a la tecnología forense digital, con objeto de identificar al infractor y los daños y perjuicios pertinentes. Las 59 fiscalías de distrito de Corea cuentan con fiscales para los casos de PI y dos de ellas disponen de departamentos dedicados exclusivamente a la investigación sobre la PI. Para poder responder adecuadamente al creciente aumento de delitos de PI digitales y ciberespaciales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público hacen hincapié en las tácticas e innovaciones tecnológicas. Cabe mencionar a este respecto el Centro Forense Digital Nacional y el Departamento de Investigación Forense de la Oficina del Fiscal Supremo.

I. MARCO JURÍDICO

1. El marco jurídico de Corea ha adoptado tres enfoques distintos respecto a las infracciones de la propiedad intelectual (PI). A nivel individual, el titular de derechos puede interponer una demanda civil contra el infractor por daños y perjuicios y puede ser indemnizado. A nivel administrativo, las instituciones pertinentes, tales como la Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Corea (KIPO), el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo (MCST) o el Servicio de Aduanas de Corea (KCS), se encargan de detectar casos de infracción e imponer sanciones administrativas. En algunos casos de infracción grave, podría incoarse un procedimiento penal, que podrá concluirse con una pena de prisión o una multa penal para el infractor.

2. En Corea existen distintas leyes que contienen disposiciones sobre la infracción de PI, entre otras, la Ley de Patentes, la Ley de Marcas, la Ley de Protección de Patentes de Diseños, la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Prevención de la Competencia Desleal y la Ley de Protección de Secretos Comerciales, así como la Ley de Modelos de Utilidad. Los departamentos y organismos especializados en este ámbito colaboran, dentro de las competencias que les otorgan las leyes mencionadas, para prevenir las infracciones de PI.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

II. INVESTIGACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE DELITOS DE PI

3. En los procedimientos penales, los fiscales son los que dirigen las investigaciones que se realizan de conformidad con la Ley de Procedimiento Penal¹. Los fiscales se encargan de todas las investigaciones penales y todos los procedimientos, en colaboración con la policía y la Policía de Investigación Especial (SIP)². La mayoría de los casos de infracción de la propiedad intelectual son remitidos a la fiscalía por la policía o la SIP. Por consiguiente, los fiscales velan por que exista una observancia coherente, al tiempo que intentan evitar que se solapen las investigaciones, proporcionando asesoramiento jurídico o instrucciones, cuando resulte necesario.

4. En Corea, los procedimientos de investigación penal son incoados por distintas vías: a) las víctimas o terceros pueden interponer una demanda por infracción de la propiedad intelectual sancionable por la vía penal; b) la policía y la Policía de Investigación Especial (SIP) pueden poner en marcha una investigación y deben remitir el caso a los fiscales; y c) en ocasiones, los fiscales inician su propia investigación con información específica. El cuadro adjunto muestra el número de casos de PI remitidos al Ministerio Público anualmente y el número de casos investigados por la SIP respectiva.

	2013	2014	2015	2016	2017
Ministerio Público	53.641	56.901	66.973	49.010	39.827
KIPO	376	430	378	351	362
MCST	1.192	2.136	1.091	447	495
KCS	373	262	192	178	155

5. El procedimiento para las causas penales se centra en recopilar pruebas. En los casos de delitos de PI, es en todo punto esencial y urgente recabar pruebas físicas. En cuanto a los delitos que conllevan el uso de plataformas de servicios de las redes sociales, que están experimentando un rápido aumento, se emplean técnicas forenses digitales, que constituyen una parte importante de la investigación. Puesto que resulta difícil identificar y seguirle la pista al infractor, los fiscales recurren a menudo a las órdenes de búsqueda y captura. Los fiscales, a su entera discreción, solicitan órdenes judiciales de los tribunales.

6. Además de las pruebas físicas, otra parte esencial de la investigación penal la constituyen las entrevistas o los interrogatorios de sospechosos y testigos. Por lo general, los sospechosos son interrogados al principio por la policía o la SIP y, posteriormente, por los

¹ Los artículos 195, 196 y 197 de la Ley de Procedimiento Penal establecen las funciones específicas, instrucciones y colaboración del fiscal con la policía y la Policía de Investigación Especial. En virtud de la Ley de Procedimiento Penal, i) el fiscal puede dar instrucciones en relación con las investigaciones penales en curso de la policía o de la Policía de Investigación Especial, ii) la policía y la Policía de Investigación Especial están obligadas a enviar todos los documentos y pruebas al fiscal al concluir su propia investigación penal, iii) el fiscal examina e investiga todos los casos que se le remiten para determinar si se incoa o no un procedimiento. En la práctica, el fiscal asesora o instruye a la Policía de Investigación Especial respecto a la manera de recabar pruebas (especialmente en caso de investigación obligatoria) o de apoyar la denuncia más allá de cualquier duda razonable.

² La Policía de Investigación Especial (SIP) está compuesta por unidades adscritas a la Oficina Surcoreana de la Propiedad Intelectual, el Ministerio surcoreano de Cultura, Deporte y Turismo, el Servicio de Aduanas de Corea, etc. La SIP es designada por el fiscal general (que se corresponde con el fiscal de distrito) del distrito pertinente para la investigación penal de un sector específico o un determinado ámbito jurídico y dispone de la misma autoridad de investigación que los funcionarios de policía en los delitos en cuestión.

fiscales, que deciden si los sospechosos han de ser enjuiciados o no. De un tiempo a esta parte, cada vez son más los fiscales que recurren a las técnicas forenses digitales antes de tomar la decisión final.

III. MINISTERIO PÚBLICO Y COORDINACIÓN

7. En Corea, las 59 oficinas y sucursales de las fiscalías de distrito cuentan con fiscales que se encargan de los casos de PI. En concreto, la Fiscalía Central de Seúl y la Fiscalía del Distrito de Daejeon han creado unos departamentos dedicados a las infracciones e investigación en materia de PI. Ambas fiscalías se ocupan principalmente de casos graves y a gran escala de infracción de la propiedad intelectual. En 2016, las dos fiscalías han implantado un nuevo sistema de evaluación con objeto de tomar una decisión más exacta y eficaz respecto a si un determinado acto constituye o no una violación penal del derecho de patente de un tercero: el sistema de Asesores para la Investigación de Infracción del Derecho de Patentes (PIIA). Los PIIA proporcionan a los fiscales un asesoramiento técnico en materia de patentes. En 2017, ya se habían remitido a dichos asesores más de 800 casos de infracción de los derechos de PI antes de que se adoptara una decisión final respecto al procedimiento penal.

8. En los delitos de PI, es también importante la cuestión de la restitución de activos o el reembolso para las víctimas. En este sentido, los fiscales, en ocasiones, deciden enviar los casos a un comité independiente de mediación penal, previo consentimiento de las partes. Si las partes alcanzan un acuerdo durante dicha mediación, los fiscales tendrán en cuenta el resultado del acuerdo en tanto que factor atenuante para la sentencia. Si bien los fiscales coordinan la presentación al comité de mediación, el comité es un órgano independiente y trata distintos casos iniciados por diferentes entidades.

9. Corea mantiene una política estricta respecto a las infracciones de los derechos de PI. En 2017, se iniciaron acciones penales contra 54.156 infractores, de los cuales han sido inculcados 17.322. En virtud de las Directrices en Materia de Sanciones de Corea, toda persona que infrinja los derechos de PI será condenada a una pena de prisión de un máximo de cinco años (derecho de autor) o siete años (patentes y marcas). Sin embargo, en la práctica, a aquellos que cometen una infracción por primera vez se les impone una condena suspendida o una multa penal.

IV. RETOS Y FUTURO DE LA OBSERVANCIA DE LA PI

10. Corea está poniendo todo su empeño en prevenir las infracciones de los derechos de PI cometidas a través de Internet. Los ciberdelitos son cada vez más frecuentes en todas partes y emplean métodos o tácticas cada vez más sofisticadas. En este sentido, los fiscales surcoreanos tratan de adaptarse a la evolución tecnológica para luchar contra las infracciones de PI cometidas a través de Internet. En 2008, se estableció el Centro Forense Digital Nacional (NDFC) en el Ministerio Público con el fin de prestar asistencia a las investigaciones penales. El NDFC lleva a cabo más de 9.700 análisis forenses al año utilizando sus conocimientos en investigación forense, genética, mensajería electrónica y tecnologías informáticas.

11. La reciente evolución tecnológica ha permitido la aparición de nuevos delitos contra la PI cometidos por medio de computación en la nube e impresión en 3D, dando lugar a un mayor número de infractores ilocalizables. En 2015, la Oficina del Fiscal Supremo creó el Departamento de Investigación Forense que está compuesto por 5 divisiones distintas, a saber, de investigación científica, de ciencia forense, de análisis de ADN, de investigación penal y de investigación de ciberdelitos. Este nuevo departamento tiene una dotación de 200 personas,

incluidos fiscales, investigadores, ingenieros informáticos, expertos forenses y analistas digitales.

12. Los delitos contra la PI suelen ser transfronterizos. Por ello, resulta esencial colaborar con nuestros homólogos internacionales y compartir información. El Ministerio de Justicia es la entidad responsable en materia de asistencia jurídica mutua y tratados de extradición. Coordina las solicitudes desde y hacia todos los organismos encargados del cumplimiento de la ley y trata de reforzar la cooperación mutua con sus homólogos extranjeros.

DESARROLLO DE MECANISMOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA

*Contribución preparada por la Sra. Natalia Romashova, directora del Departamento Jurídico del Ministerio de Cultura, Moscú (Federación de Rusia)**

RESUMEN

La Federación de Rusia ha dispuesto diversas medidas para reforzar la protección y la observancia del derecho de autor y los derechos conexos y, asimismo, para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de los organismos de gestión colectiva de derechos con el fin de que dichas instituciones administren con eficacia el valor que devenga la explotación de las obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos. La reforma legislativa tiene por fin dar más protección a los directores de representaciones teatrales y promulgar leyes de represión de la piratería. En el segundo de ambos casos existe un mecanismo extrajudicial para encarar las infracciones del derecho de autor que se cometen en Internet y por cuya vía los titulares de derechos pueden solicitar al propietario del sitio web en el que se aloja el contenido infractor que se inhabilite dicho sitio. Además, ahora los tribunales también pueden restringir el acceso a otro sitio que sea idéntico (“copie”) al sitio original cuyo acceso fue prohibido. Aunque dichas medidas surten efecto positivo en lo que respecta a contener la infracción de los derechos de propiedad intelectual, hay en curso otras iniciativas encaminadas a, por ejemplo, simplificar el procedimiento para prohibir el acceso a los sitios de Internet que se encuentren en infracción.

I. INTRODUCCIÓN

1. El impulso de la innovación y la creatividad es la vía más importante que lleva al crecimiento económico sostenido y equilibrado. En ese sentido, un elemento imprescindible es establecer un eficaz sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual (PI). La legislación civil rusa presta suma atención a reforzar la protección de la PI al tiempo que se procura equilibrar lo más posible los intereses de los usuarios y de los titulares de derechos.
2. El Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia es un órgano que depende del poder ejecutivo federal y una de sus principales actividades es reglamentar el campo del derecho de autor y los derechos conexos. En el presente documento se describen las reformas habidas últimamente en la legislación rusa, que apuntan expresamente a hacer que se cumpla la legislación nacional de derecho de autor y derechos conexos.

I. REGLAMENTACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS

3. El Ministerio presta suma atención a vigilar la actividad que cumplen los organismos de gestión colectiva de derechos. A ese respecto, el Código Civil fue objeto de varias reformas

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a la autora y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

para realzar la transparencia de la actividad de dichos organismos y para reforzar la vigilancia de su administración. Dichas reformas son:

- La obligación de que el organismo autorizado de gestión colectiva de derechos cumpla anualmente la auditoría de sus estados financieros, en los que conste el resultado del ejercicio económico, y de que se publiquen posteriormente dichos estados y la memoria de auditoría en el sitio oficial de Internet. Los estados financieros de los fondos especiales constituidos por el organismo autorizado de gestión colectiva de derechos también serán objeto de una auditoría anual obligatoria.
- La obligación de entregar al titular de derechos, por la vía de Internet, los informes correspondientes al importe de las regalías que se le hayan satisfecho y a la suma retenida (cuando se cree la cuenta personal del titular).
- La obligación de constituir en los organismos autorizados de gestión colectiva de derechos un consejo de vigilancia, que se compondrá de representantes de los órganos competentes del poder ejecutivo federal, de los titulares de derechos, de las asociaciones de creadores y de los usuarios de las obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos. Al consejo de vigilancia compete en exclusiva fiscalizar la administración de los asuntos económicos y presupuestarios del organismo de gestión colectiva.

II. REFORZAMIENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA

A. DERECHO DE PARTICIPACIÓN

4. Además, se trabaja en idear mecanismos para hacer efectivo el pago de las regalías correspondientes a los autores beneficiarios del derecho de participación. Por desgracia, en la actualidad tal mecanismo debe ser mejorado en la Federación de Rusia y el Ministerio de Cultura hace todo lo posible por que en la esfera legislativa se plasme la posibilidad de que los autores cobren las regalías y también por que los organismos autorizados de gestión colectiva de derechos recauden, distribuyan y abonen las regalías en nombre de los autores.

5. El artículo del Código Civil consagrado al derecho de participación fue reformado y se dispuso la obligación de que las casas de subastas, las galerías y las tiendas informen de la reventa de las obras originales a los autores o a los organismos autorizados.

6. En un decreto del Gobierno se disponen el procedimiento de pago de regalías y el importe de las regalías devengadas, cuya cuantía es un porcentaje del precio de reventa. Dichos porcentajes son los siguientes:

Precio de reventa de las obras que se acogen al derecho de repartición, como las obras de arte originales y los manuscritos de los autores de obras literarias y musicales	Regalías devengadas
Hasta 100.000 rublos	5%
De 100.000 rublos a 1,7 millones de rublos	5.000 rublos + 4%, si el importe es superior a 100.000 rublos
De 1,7 millones de rublos a 7 millones de rublos	69.000 rublos + 3%, si el importe es superior a 1,7 millones de rublos
De 7 millones de rublos a 12 millones de rublos	228.000 rublos + 1%, si el importe es superior a 7 millones de rublos
De 12 millones de rublos a 17,5 millones de rublos	278.000 RUB + 0,5 por ciento, si el importe es superior a 12 millones de rublos
Más de 17,5 millones de rublos	305.500 RUB + 0,25 por ciento, si el importe es superior a 17,5 millones de rublos

B. PROTECCIÓN DE LOS DIRECTORES DE ESCENA

7. En la esfera de los derechos conexos, se llevó a cabo una reforma de la legislación para reforzar la protección de los derechos de los directores de representaciones teatrales en el caso de actos ilícitos cometidos por terceros. En la práctica, es habitual que las producciones de los directores de escena sean usadas sin su consentimiento o que se usen con modificaciones importantes que vulneran la integridad de la producción. A ese respecto, se reformó el Código Civil para dar al director de la producción el derecho a la inviolabilidad de la producción, es decir, el derecho de defender su producción si es objeto de modificaciones o correcciones indebidas que tergiversen el sentido o alteren la integridad de la percepción de la representación tanto en su forma pública (“en vivo”) como en la grabación. El Ministerio de Cultura acogería favorablemente que la OMPI y sus Estados miembros establecieran un nivel de protección similar para los directores de escena en el plano internacional.

III. MEDIDAS DE OBSERVANCIA MÁS ESTRUCTAS CONTRA LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR EN INTERNET

8. También se trabaja para mejorar la legislación vigente en lo que respecta a la transición a la economía digital. El Ministerio de Cultura ha tomado parte y prosigue participando activamente en mejorar la legislación de represión de la piratería, en la cual se establecen medidas para hacer que cesen las infracciones del derecho de autor y los derechos conexos que se cometen en Internet.

9. En la actualidad, el procedimiento establecido en la legislación de represión de la piratería¹ para restringir el acceso al contenido ilícito rige para casi todas las obras protegidas por derecho de autor y derechos conexos, con la única excepción de las obras fotográficas.

10. En la legislación de represión de la piratería se dispone un mecanismo extrajudicial para encarar la infracción en Internet del derecho de autor y los derechos conexos por el cual los titulares de derechos pueden solicitar al propietario del sitio de Internet que se inhabilite el acceso al contenido publicado de forma ilícita y que sin tardanza sea anulado dicho contenido ilícito, todo ello sin que se devenguen costas judiciales².

11. En la legislación también se tiene presente que, debido a la naturaleza peculiar de Internet, resulta fácil eludir las medidas contra la infracción en dicho medio. Para contrarrestar una de las maneras de eludir tales medidas se instauró un mecanismo por el cual el tribunal puede restringir el acceso a un sitio que pueda llevar a confusión por su similitud con el sitio cuyo acceso fue restringido (esos sitios se denominan “idénticos” o “espejo”).

12. También se dictó una norma por la que se prohíbe utilizar en Rusia las redes de información y de telecomunicaciones, los sistemas de información y los programas de ordenador para conseguir acceso a recursos de información ilícitos. Para conseguir que los propietarios de dichas redes, sistemas y programas acaten la prohibición se les otorga acceso a una base de datos del Servicio Federal de Vigilancia de las Comunicaciones, las Tecnologías de la Información y los Medios de Difusión (Roskomnadzor), en la cual consta información de los recursos de información ilícitos. En el caso de que no se acate la obligación de cumplir la prohibición, el Roskomnadzor puede dictar ulteriores medidas para hacer efectivo el cumplimiento.

13. Al mismo tiempo, en la Federación de Rusia las compañías que explotan los motores de búsqueda están obligadas a cesar de exhibir enlaces a los recursos de recursos de información que estén inhabilitados en la Federación de Rusia.

¹ En la Ley Federal N.º. 187-FZ, de 2 de julio de 2013, por la cual se modifican determinadas leyes de la Federación de Rusia concernientes a la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en las Redes de Información y Telecomunicaciones (está publicada en <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=17108>) y en la Ley Federal N.º. 364-FZ, de 24 de noviembre de 2014, por la cual se modifican la Ley Federal de Información, Tecnologías de la Información y Protección de la Información y el Código de Procedimiento Civil (está publicada en <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15580>) se establece el procedimiento judicial para prohibir el acceso al contenido ilícito y asimismo el procedimiento extrajudicial por el cual los titulares de derechos pueden accionar directamente ante los propietarios del sitio.

² El titular de derechos deberá presentar una solicitud por escrito al propietario del sitio web en cuestión reclamando que se prohíba el acceso al contenido cuya naturaleza infractora se denuncia. En la solicitud se indicarán las señas personales del titular, la descripción del contenido que se entiende que constituye infracción y asimismo la referencia al nombre de dominio o la dirección de red del sitio en el cual se aloje dicho contenido, todo ello acompañado de los elementos probatorios que acrediten que el solicitante es, efectivamente, el titular de los derechos sobre el correspondiente contenido y que dicho contenido fue publicado en Internet sin el consentimiento del titular. El propietario del sitio de Internet posee 24 horas, desde la recepción de la solicitud, para retirar el contenido que se reputa en infracción. Sin embargo, el propietario del sitio está autorizado a negarse a obrar con arreglo a lo solicitado por el titular, si posee prueba de que el contenido en cuestión fue publicado en Internet de modo legítimo. En el supuesto de que el propietario del sitio sea omiso tras recibir la solicitud del titular, este podrá recurrir a la vía judicial al objeto de hacer valer sus derechos. Véase asimismo Natalia Romashova (2014), *La Observancia de Derechos sobre Obras Audiovisuales en Virtud de la Ley Federal N.º. 187-FZ de 2 de julio de 2013 que Modifica Determinados Actos Legislativos de la Federación de Rusia Relativos a la Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en las Redes de Información y Telecomunicaciones, y Otras Medidas Adoptadas en la Federación de Rusia para Combatir la Piratería y la Infracción del Derecho de Autor en Internet* (documento WIPO/ACE/9/23, que está publicado en http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=262758).

14. A pesar del efecto positivo de las medidas dispuestas en los últimos años, el Ministerio de Cultura prosigue su obra legislativa en la esfera de la observancia de la PI porque es preciso simplificar el procedimiento de inhabilitación de los sitios de Internet que infringen el derecho de autor y los derechos conexos. También es necesario reducir la duración del procedimiento para inhabilitar dichos sitios.

LA COORDINACIÓN DE LA OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN UGANDA

*Contribución preparada por el Sr. Bemanya Twebaze, director general de la Dirección de Registros de Uganda (URSB), Kampala (Uganda)**

RESUMEN

La Dirección de Registros de Uganda (URSB) es la oficina nacional de propiedad intelectual (PI) de Uganda que fue creada en cumplimiento de la Ley de la Dirección de Registros de Uganda y uno de cuyos fines es administrar las leyes de PI. Para superar la limitación de la observancia de los derechos de PI privados, la URSB, en colaboración con el Cuerpo de Policía de Uganda, estableció en 2016 un órgano especial, el Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual (IPEU). La misión del IPEU es hacer que se cumpla la ley en los casos de falsificación de marcas y de piratería del derecho de autor. Desde la creación del IPEU, la Dirección de Registros de Uganda ha llevado a cabo diversas actividades de observancia de la PI. Aunque el IPEU ha encontrado distintos problemas, como ocurre con todos los organismos de nueva creación, explora incesantemente las oportunidades de colaboración con las partes interesadas y con otras entidades para fomentar el respeto por la PI en Uganda.

I. ANTECEDENTES

1. La Dirección de Registros de Uganda (URSB) fue constituida con arreglo a la Ley de la Dirección de Registros de Uganda. Competen a la URSB la inscripción de sociedades, matrimonios, quiebras y, particularmente, también de los derechos de propiedad intelectual (PI). En consecuencia, la Dirección de Registros de Uganda administra diversas leyes de PI¹. En lo que respecta a la presente cuestión interesan particularmente la Ley de Marcas y la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, que consagran la naturaleza delictiva de los actos de falsificación y de piratería.

2. La piratería del derecho de autor es delito en Uganda desde la aprobación de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 2006. En dicha ley también se establece la designación de inspectores de derecho de autor para reprimir los casos de piratería². Del mismo modo, la Ley de Marcas dispone la designación de inspectores de marcas para hacer que se cumpla la ley de marcas³, aunque ya existían disposiciones sobre falsificación en la Ley de Código Penal anterior a la aprobación de la Ley de Marcas de 2010.

* Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría de la OMPI ni el de sus Estados miembros.

¹ Son las siguientes: la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (2006), el Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (2010), la Ley de Marcas (2010), el Reglamento de la Ley de Marcas (2012), la Ley de Indicaciones Geográficas (2013), la Ley de Propiedad Industrial (2014) y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial (2017) junto con el Reglamento (Tasas) de la Ley de Propiedad Industrial (2017).

² El artículo 41.2) de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dispone: "El Directorio de la Dirección de Registros de Uganda designará el número de [...] inspectores de derecho de autor y demás funcionarios que sea menester para el debido desempeño de los cometidos y funciones del director del Registro de derecho de autor con arreglo a lo que se dispone en la presente Ley".

³ El artículo 82.1) de la Ley de Marcas dispone: "Previa consulta con el director del Registro, el Directorio designará a los efectos de la observancia de la presente Ley el número de inspectores que se juzgue menester a quienes expedirá, por escrito o de la forma prescrita, el certificado habilitante para cumplir la misión de inspección".

3. En la actualidad, la Dirección de Registros de Uganda cuenta con cinco inspectores debidamente designados, quienes son funcionarios procedentes del Cuerpo de Policía de Uganda. Su designación fue fruto de un convenio formal que la Dirección de Registros y el Cuerpo de Policía celebraron en noviembre de 2016 y que reviste la forma de un memorando de entendimiento. Además, en virtud del memorando se constituyó el Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual (IPEU), de naturaleza especial, y que depende del director general. El servicio entró en funciones en mayo de 2017 y, desde entonces, ha realizado varias actividades.

II. LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

4. Con arreglo al memorando de entendimiento suscrito por la Dirección de Registros de Uganda (URSB) con el Cuerpo de Policía de Uganda fueron destinados a la URSB funcionarios policiales de distinta jerarquía y pertenecientes a varias dependencias (investigación, inteligencia, delitos informáticos, jurídica y servicios generales) y con ellos se creó el Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual, que es el primer órgano especial de observancia de los derechos de PI en Uganda. Según se dispone en la ley, a los funcionarios del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual les fueron asignados cometidos de inspección de marcas y de derecho de autor. A la hora de realizar las designaciones se tuvo en cuenta la preparación y la experiencia de los funcionarios en lo que respecta a la observancia de la ley en general.

5. El Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual cumple los siguientes fines:

- coordinar las actividades de observancia de la PI en todo el país;
- poner en marcha estrategias de detección y prevención de los delitos de PI;
- coordinar y colaborar con las partes interesadas para hacer que se cumplan las leyes de PI;
- prestar asesoramiento técnico a las partes interesadas en lo que respecta a la política pública y la observancia de la PI; y
- respaldar y facilitar la represión de las infracciones.

II. LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE OBSERVANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

6. Aunque los funcionarios del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual tenían preparación en sus respectivos campos, cuando se les designó inspectores de marcas y de derecho de autor fue preciso fortalecer sus capacidades en lo que respecta al derecho y la práctica de la PI. En consecuencia, recibieron formación interna. En el plano regional la Dirección de Registros de Uganda colaboró con la Oficina de Derecho de autor de Kenya (KECOBO) para formar al personal del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual en las cuestiones prácticas relativas a las medidas de represión de la piratería del derecho de autor. Por último, para aprender los conceptos fundamentales de la PI, el personal también realizó el curso a distancia sobre la PI (DL101), que ofrece la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI).

B. PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA

7. Todas las actividades de observancia se inician por la vía de una denuncia escrita que se presenta ante el director general. No hay establecido un formulario de denuncia, pero en el documento deberán indicarse los datos personales del titular y los detalles relativos al derecho de PI de dicha persona; la naturaleza del derecho de PI cuya infracción se denuncia y la de los productos afectados; los datos personales del supuesto infractor; y las acciones que se solicitan.

8. La denuncia se inscribe en el Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual y se le adjudica un número de referencia. Se dispone de inmediato que comiencen las investigaciones, con cuyo fin se reúnen circunstancias y pruebas: toma de declaraciones, reunión de pruebas, identificación de los supuestos infractores, determinación del lugar de distribución denunciado por infracción y movilización de recursos, según sea necesario.

9. Cuando, a raíz de las investigaciones, los inspectores determinan que ha habido una contravención de los derechos de marca o del derecho de autor y derechos conexos, los inspectores están facultados para penetrar en el local, vehículo o aeronave e incautar los artículos de los que se sospeche que sean falsos o pirateados. Los artículos incautados constituyen prueba a los efectos del procesamiento.

C. ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS

10. Compete a la Oficina de la Fiscalía (DPP) incoar y llevar el enjuiciamiento de los delitos, como los de falsificación y piratería.

11. Una vez que se recibe el expediente remitido por el Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual, la Oficina de la Fiscalía abre juicio o desestima la denuncia. Se abre juicio si se dispone de pruebas suficientes y si hay probabilidades de que se pueda dictar condena. El Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual respalda a la Fiscalía a lo largo de todo el proceso.

III. LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

12. La Dirección de Registros de Uganda posee intereses comunes con otros órganos competentes a la hora de reprimir la falsificación y la piratería. Por eso fue necesario crear marcos de coordinación permanentes o especiales.

A. CUERPO DE POLICÍA DE UGANDA

13. El Cuerpo de Policía de Uganda tiene el mandato constitucional de proteger la vida y la propiedad; preservar la ley y el orden; detectar y evitar el delito; y colaborar con las autoridades civiles y demás órganos de seguridad y con la población en general⁴.

14. Aunque la plantilla del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual se compone de funcionarios policiales, el Cuerpo de Policía de Uganda conserva su mandato constitucional general de hacer que se respete la ley. El Cuerpo de Policía de Uganda ya posee en todo el país infraestructura y demás recursos. También está revestido de la potestad irrenunciable de

⁴ El artículo 211 de la Constitución de Uganda.

preservar la ley y el orden y se coordina con otros órganos de seguridad para facilitar la detección y evitación del delito. En consecuencia, por conducto del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual, la Dirección de Registros de Uganda se coordina:

- con el Cuerpo de Policía de Uganda y la Organización Internacional de *Policía Criminal* (INTERPOL) en lo que respecta a la falsificación internacional;
- con los jefes territoriales de la Policía para movilizar y utilizar los recursos necesarios para determinadas operaciones, y;
- con las administraciones de policía para fiscalizar, disciplinar, fomentar, dotar y dar los medios necesarios a los funcionarios del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual por su condición de funcionarios policiales.

15. Gracias a dicho mecanismo el Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual ha podido cumplir actividades de observancia que excedían con creces su capacidad natural en lo que respecta a la extensión geográfica y al número de recursos humanos.

B. DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMAS TÉCNICAS DE UGANDA

16. La Dirección Nacional de Normas Técnicas de Uganda (UNBS) es un organismo de derecho público que depende del Ministerio de Comercio, Industria y Cooperativas, y que fue creado en virtud de la Ley de la Dirección Nacional de Normas Técnicas de Uganda. Su mandato comprende lo siguiente:

- formular las normas técnicas y fomentar su uso;
- velar por el cumplimiento de las normas técnicas para proteger la salud y la seguridad del público, así como el medio natural, de los productos peligrosos y de mala calidad;
- velar por la lealtad en el comercio y la precisión en la industria gracias a sistemas de medición probados; y
- reforzar la garantía de la calidad de la manufactura nacional.

17. La Dirección de Registros de Uganda y la Dirección Nacional de Normas Técnicas poseen interés común en velar por que los productos certificados con arreglo a las normas técnicas correspondientes no sean falsificados ni pirateados. En marzo de 2018 la Dirección de Registros de Uganda suscribió con la Dirección Nacional de Normas Técnicas un memorando de entendimiento con varios fines, principalmente el de velar por la observancia de las normas técnicas y los derechos de PI para fomentar la calidad de los productos. Gracias al memorando de entendimiento se invertirán recursos y tiempo en las actividades conjuntas de ambas instituciones, con la consiguiente mejora de los resultados.

C. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE UGANDA

18. La Administración Tributaria de Uganda (URA) es un organismo de derecho público que fue creado en virtud de la Ley de la Administración Tributaria de Uganda. Tiene el mandato de recaudar y justificar los ingresos tributarios y de otro origen que corresponden al Estado y de administrar las leyes que rigen dichos ingresos y velar por su observancia. Mediante su Servicio de Aduanas la Administración Tributaria de Uganda ejecuta las medidas en frontera

dispuestas en las diversas leyes de PI⁵. La Dirección de Registros de Uganda reforzará la colaboración con la Administración Tributaria para mejorar la labor en ese campo.

D. COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE UGANDA

19. La Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC) fue creada en virtud de la Ley de la Comisión de Comunicaciones de Uganda con el mandato de reglamentar el sector de las comunicaciones, que comprende las telecomunicaciones, la radiodifusión, las transmisiones radiofónicas, las comunicaciones postales y la transmisión y la infraestructura de datos. La Comisión de Comunicaciones expide licencias a los organismos de radiodifusión y a los distribuidores de contenidos. La Dirección de Registros de Uganda y la Comisión de Comunicaciones exploran oportunidades para velar porque los contenidos que difunden o distribuyen las entidades titulares de esas licencias se ajusten a la ley, particularmente la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos⁶.

E. DIRECCIÓN NACIONAL DE FARMACIA

20. La Dirección Nacional de Farmacia (NDA) fue creada en cumplimiento de la Ley de la Dirección Nacional de Farmacia. La NDA reglamenta la fabricación, importación, distribución y uso en el país de los fármacos destinados al ser humano y a los animales. De conformidad con su mandato, la NDA registra los fármacos y los nombres de marca, aunque la persona a cuyo nombre se registra el nombre de marca no adquiere en virtud del registro derechos de marca al amparo de la Ley de Marcas. Por su condición de tal la Dirección Nacional de Farmacia posee un interés común en que las marcas que registra adquieran derechos de PI ejecutorios. Con ese fin la Dirección de Registros de Uganda y la NDA realizan conjuntamente actividades de sensibilización y observancia.

F. ORGANISMOS DE GESTIÓN COLECTIVA

21. La Dirección de Registros de Uganda fiscaliza los organismos de gestión colectiva de Uganda. Antes de 2015 se procedió a designar, según establece la ley, para el cargo de inspector de derecho de autor a 20 empleados de los organismos de gestión colectiva autorizados (la Institución Ugandesa de Derechos de Reproducción, la Sociedad Ugandesa de Derechos de Interpretación o Ejecución y la Federación Ugandesa de la Industria Cinematográfica) con el fin de proteger el derecho de autor en los casos de piratería⁷.

22. Dichos inspectores realizaron varias operaciones de observancia, gracias a las cuales se logró sensibilizar a la opinión pública acerca del derecho de autor y que se tuviera mejor opinión de la función de administración del derecho de autor que cumplen los organismos de gestión colectiva. Después de 2015 no se renovó el nombramiento de dichos inspectores de derecho de autor pertenecientes a la plantilla de los organismos de gestión colectiva, pues estaba pendiente la creación del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual.

⁵ El artículo 86 de la Ley de Marcas y el artículo 56 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos disponen que la administración de Aduanas suspenderá la circulación comercial de los productos importados que lleven marcas en infracción o que constituyan productos protegidos por derecho de autor que sean falsificados.

⁶ En la presente materia también rige el artículo 28 de la Ley de la Comisión de Comunicaciones de Uganda, el cual dice: "Salvo lo que esté autorizado en la presente Ley o en otras leyes, no se podrá impedir la difusión de un programa por motivos relacionados con el contenido de dicho programa".

⁷ El artículo 52 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos dice así: "Además de los inspectores nombrados con arreglo al artículo 41, el director del Registro autorizará... a los integrantes de la plantilla de una sociedad de recaudación a que desempeñen las funciones de inspección con arreglo a la presente ley".

IV. DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES

23. El Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual cuenta únicamente con cinco funcionarios que poseen conocimientos y preparación elementales para investigar y perseguir los delitos de PI. Les compete iniciar y coordinar en todo el país las medidas de observancia cuando se infringen los derechos de PI. Hasta la fecha el Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual ha recibido 29 denuncias. En cinco casos las partes respectivas llegaron a un acuerdo de conciliación. Por diversos factores, el enjuiciamiento de los casos restantes no ha culminado. Convendría que los funcionarios del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual estuvieran situados permanentemente en la Dirección de Registros de Uganda, lo cual disminuiría el riesgo de que, por un cambio de destino administrativo, tuvieran que abandonar dicho cometido especial. Así se conseguiría reforzar el fortalecimiento de capacidades, se haría más eficaz la coordinación con otras instituciones y se aprovecharía mejor el presupuesto asignado a las actividades del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual⁸, lo cual tendría un efecto positivo en los resultados del Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual.

24. Además de lo antedicho, uno de los factores por los que los procesos aún no han culminado es la capacidad limitada de la Oficina de la Fiscalía. Aunque la Oficina de la Fiscalía tiene la capacidad de enjuiciar los delitos en general, la naturaleza técnica de los delitos de PI y la falta de experiencia suficiente para perseguir dichos delitos dificulta la respectiva labor de represión. Por ende, es imperativo dotar a los fiscales, así como a los jueces y magistrados, de la preparación necesaria para juzgar y sentenciar debidamente los delitos de PI.

25. Además, el público aún está escasamente sensibilizado de los peligros de la falsificación y la piratería. La Dirección de Registros de Uganda ya realiza diversas actividades de sensibilización del público y reforzará dichas medidas para fomentar el hábito del respeto por la PI en Uganda.

26. También escasean suficientes datos veraces referidos a la extensión de la falsificación y la piratería. Aunque se conoce bien el efecto negativo de dichos actos⁹, la falta de datos precisos limita las intervenciones de política que podrían resolver el problema y, sobre todo, también traba los mecanismos de coordinación.

27. Por último, hay deficiencias en lo que respecta a los mecanismos que coordinan a las diversas instituciones. La falta de una buena coordinación de dichas instituciones perjudica las medidas de observancia, lo cual aprovechan los falsificadores y los que se dedican a comerciar con obras pirateadas. Se pondrán en marcha mecanismos de colaboración oficiales en el campo de la observancia con todas las instituciones competentes, como la Comisión de Comunicaciones de Uganda (para los organismos de radiodifusión), la Administración Tributaria de Uganda (para las medidas en frontera), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (para la producción agrícola) y la Dirección Nacional de las Tecnologías de la Información (para los delitos de Internet).

[Fin del documento]

⁸ En el ejercicio económico que comienza en julio de 2018 la Dirección de Registros de Uganda asigna al Servicio de Observancia de la Propiedad Intelectual el nueve por ciento del presupuesto correspondiente a la PI.

⁹ Los datos extraídos de las Encuestas de Coyuntura Económica que confecciona el Centro de Estudios de Política Económica señalan que casi el 40% de las empresas de Uganda opina que sufren, aunque en distinta medida, los efectos de la competencia desleal por causa de la falsificación de productos y de los productos de mala calidad.